

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-67350

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 3 de junio de 2010, con el N° 10-067350-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Peregrine Pharmaceuticals, INC. y Affitech Research AS, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES DE ANTICUERPO ANTI-VEGF", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2008/003745 del 7 de noviembre 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(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano 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 mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 451, notificado por fijación en lista el 22 de enero 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° 10-067350-00012-0000 del 23 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 36 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° 10-067350-0014-0000 de fecha 16 de julio de 2013, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 34 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-67350

Argumenta el opositor, que esta solicitud pretende obtener patente para composiciones y combinaciones farmacéuticas que se refieren a anticuerpos humanos que inhiben de manera específica la unión de VEGF a solo uno de los dos receptores primarios, donde estas composiciones y combinaciones farmacéuticas no presentan novedad ni nivel inventivo (Fl. 589 párr. [3]).

Adicionalmente, el opositor argumenta que las composiciones farmacéuticas incluyen principios activos, tales como Paclitaxel, Cisplatino, Gemcitabina, Doxorubicina, Docetaxel, entre muchos otros, las cuales son moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico. Para cada una de estas moléculas menciona el primer documento de patente concedido y los países donde se reconoció dicho el privilegio (Fl. 590 párr. [2]).

Afirma el opositor que la solicitud pretende proteger métodos de tratamiento terapéuticos y diagnósticos en las reivindicaciones 16 a 21, los cuales no se consideran invenciones (Fl. 591, párr. [1]).

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que el opositor no hace referencia a documentos, publicaciones o artículos que revelen el anticuerpo reivindicado. Además indica que ninguno de los documentos citados por el opositor se refieren a un anticuerpo anti-VEGF que mencione todas y cada una de las características de la invención definida en sus reivindicaciones independientes. Por lo tanto, concluye que el opositor ha fallado en revelar el estado de la técnica que pudiera afectar la solicitud por novedad. En el mismo sentido, indica frente al nivel inventivo que al no haberse presentado un documento relacionado con el anticuerpo de la invención, dicho anticuerpo no puede resultar obvio y por lo tanto no hay lugar a la objeción por nivel inventivo.

Frente a los agentes citados por el opositor como composiciones farmacéuticas descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico, el solicitante manifiesta que las reivindicaciones que mencionan esta combinación de anticuerpo y agente son reivindicaciones dependientes. Por lo que se tratan de una modalidad preferida de la invención, en la cual siempre está presente el anticuerpo anti-VEFG de la presente solicitud.

Respecto a las reivindicaciones de método de tratamiento y de diagnóstico, el solicitante se limita a responder que las reivindicaciones señaladas por el opositor (reivindicaciones 16 a 21), se refieren a un anticuerpo y un inmunoconjugado.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-67350

en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra un documento que se relacione con el anticuerpo anti-VEGF que divulgue la estructura específica del anticuerpo de la presente solicitud con el que pueda soportar lo afirmado, así como tampoco suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo.

Sobre los documentos presentados para los agentes que hacen parte de las combinaciones, inmuconjugado y composiciones reclamadas en la solicitud, en las reivindicaciones 13 a 16 y 19 a 22 (Radicado N° 10-067350-00013-0000, Fls. 5 y 6), esta oficina desea aclarar que si bien dichos agentes son conocidos de forma independiente en el estado de la técnica, por los documentos relacionados por el opositor, estos agentes hacen parte de una combinación, inmuconjugado o composición, donde el anticuerpo anti-VEGF que se une específicamente al VEGFR2 siempre está presente. Siendo el anticuerpo anti-VEGF una molécula cuya estructura es novedosa e inventiva, la combinación que lo contiene también cumple con estos requisitos.

Con relación a los argumentos frente a la no patentabilidad de las reivindicaciones que se refieren a método de tratamiento y método de diagnóstico, se encuentra que en el último capítulo reivindicatorio presentado, se eliminaron las reivindicaciones que se refieren a estos métodos que se encuentran exceptuados de patentabilidad.

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, 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 30 y 32 a 34 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.

SÉPTIMO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-67350

proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 31 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-067350-00013-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es(son) clara(s) y no presenta(n) alguna característica técnica adicional. La reivindicación 31, reclama un kit que comprende los elementos mencionados en los literales a) hasta f), donde dicho kit carece de sustento en la descripción, puesto que no hay un desarrollo de un kit con los seis (6) elementos listados. Así mismo, carece de claridad puesto que no resulta técnicamente correcto que el kit deba contener estos seis elementos, sino que al ser ellos equivalentes en actividad, podrían ser seleccionados para conformar una alternativa de kit.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 31 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPO QUE SE UNE AL VEGFR2 (r84)".

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.

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-67350

"ANTICUERPO QUE SE UNE AL VEGFR2 (r84)"

Clasificación IPC: A61K 39/395; C07K 16/22; A61P 35/00.

Reivindicación(es): 1 a 30 y 32 a 34 incluidas en el radicado bajo el N° 10-067350-00014-0000.

Titular(es): PEREGRINE PHARMACEUTICALS, INC Y AFFITECH RESEARCH AS.

Domicilio(s): California, Estados Unidos de América y Oslo, Noruega.

Inventor(es): Anita Kavlie y Kyle Schlunegger.

Prioridad(es) N°: 60/987,015	Fecha: 9 de noviembre de 2007	País: US
61/106,047	16 de octubre de 2008	US
61/108,023	24 de octubre de 2008	US.

Solicitud internacional N°: PCT/GB2008/003745 **Fecha:** 7 de nov. de 2008.

Vigente desde: 7 de noviembre de 2008 **Hasta:** 7 de noviembre de 2028.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 31, de acuerdo con la razón expuesta 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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49855

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

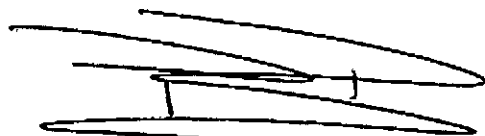
Rad. PCT/10-67350

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Peregrine Pharmaceuticals, INC y Affitech Research AS, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA
notificaciones@bc.com.co

Doctor
TITO NOÉ PARRA
tparra@lafrancol.com

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