

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56928
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-117825

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 23 de septiembre de 2010, con el N° 10-117825-00000-0000, por la(s) sociedad(es) ABBVIE INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA LA PROTEINA RGM A Y SUS USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/001437 del 27 de febrero de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) PROCAPS, la(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°9165, notificado por fijación en lista el 14 de mayo 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° 10-117825-00011-0000 del 23 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que remplaza(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 PROCAPS.

Argumenta el opositor que ésta solicitud pretende obtener patente para el uso y métodos de tratamiento, correspondientes a materia no patentable de conformidad con el artículo 20D 486.

Adicionalmente, dice el opositor que las reivindicaciones de la presente solicitud carecen de nivel inventivo según previa publicación de Hata *et al.* (2006), la cual enseña el efecto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56928

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-117825

anticuerpos neutralizados contra RGMa en la regeneración axonal. La oposición establece que a partir de esta divulgación y los conocimientos de un experto en la materia técnica, se podrían derivar con obviedad los anticuerpos reivindicados en la presente solicitud.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado excluye las reivindicaciones que hacían referencia a usos o métodos de tratamiento. Por otro lado, frente a los argumentos del opositor al referirse al nivel inventivo el solicitante afirma que no hay elementos en la publicación presentada, que revelen o sugieran los anticuerpos reivindicados de la presente solicitud, pues Hata *et al.* (2006)¹ no enseña los anticuerpos 5F9 y 8D1 y la persona versada en la materia no podría llegar a la materia reivindicada.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, el argumento de la oposición que hace referencia al incumplimiento del artículo 20D 486 se declara infundado puesto que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante no presenta ninguna reivindicación referente a un uso o método de tratamiento que está en oposición a lo estipulado en el artículo 20 D486.

Con respecto al argumento de la oposición referente a la carencia de nivel inventivo, el documento presentado por la oposición no desvirtúa el nivel inventivo de esta solicitud, ya que en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante los anticuerpos están definidos tanto por su función de unión a RGM como por su estructura completa y el documento presentado por la oposición únicamente enseña anticuerpos con función anti-RGM sin enseñar la estructura particular de los mismos. Por lo tanto, el documento citado no se considerará dentro del examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad, ya que han sido superados con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-117825-00006-0000 del 5 de marzo de 2012.

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."*

¹ Hata, K., et al. 2006. RGMa inhibition promotes axonal growth and recovery after spinal cord injury. The Journal of Cell Biology, 173(1): 47-58.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56928
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-117825

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 8 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.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "Anticuerpo monoclonal 5F9 anti-RGMA y variantes del mismo".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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 MONOCLONAL 5F9 ANTI-RGMA Y VARIANTES DEL MISMO"

Clasificación IPC: C7K 16/22; A61K 39/395.

Reivindicación(es): 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° 10-117825-00011-0000.

Titular(es): ABBVIE INC.

Domicilio(s): 1. Illinois - Estados Unidos.

Inventor(es): Bernhard Müller, Martin Schmidt, Eve Baelow, Mary Leddy, Chungming Hsieh, Phillip Bardwell.

Prioridad(es) N°: 61/032,707 **Fecha:** 29 de febrero de 2008 **País:** US.
N°: 61/090,743 **Fecha:** 21 de agosto de 2008 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/001437 **Fecha:** 27 de febrero de 2009.

Vigente desde: 27 de febrero de 2009. **Hasta:** 27 de febrero de 2029.

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: 56928
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-117825

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 la(s) sociedad(es) ABBVIE INC., 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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
Margarita Castellanos Abondano
info@castellanosyco.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓