

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10002

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-012595

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 03 de febrero de 2011, con el N° 11-012595-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Medarex, LLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS HUMANOS QUE SE UNEN AL GEN 3 DE ACTIVACIÓN LINFOCITARIA (LAG-3) Y LOS USOS DE ESTOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/053405 del 11 de agosto de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 21341, notificado por fijación en lista el 27 de noviembre 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° 11-012595-00007-0000 del 21 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 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.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedido 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, 2, 4 a 8, 10 y 12 a 13 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 su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 9 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-012595-00007-0000, por cuanto está(n) referida(s) a una célula transformada que no está definida en términos de línea celular. Las plantas y los animales o partes de los mismos hacen parte de la materia que no es patentable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos"*.

En otro respecto, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 3 y 11 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-012595-00007-0000, por cuanto está(n) referida(s) respectivamente a elementos propios del efecto farmacológico asociado a un método de tratamiento *in vivo* y a un método para estimular una respuesta de célula T específica para un antígeno, sin mencionar de que se trate inequívocamente de un método *in*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10002

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-012595

vitro. A pesar de que la reivindicación 11 hace la salvedad de que la célula T no esté presente en el cuerpo humano, puede entenderse que podría estar en un animal. Las reivindicaciones son por tanto referidas a métodos de tratamiento terapéutico, los cuales no pueden 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”*.

NOVENO: Que de acuerdo con la materia concedida, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “ANTICUERPOS HUMANOS ANTI-LAG3”.

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:

“ANTICUERPOS HUMANOS ANTI-LAG3”

Clasificación IPC: A61K 39/00, A61K 39/395, C07K 17/00.

Reivindicación(es): 1, 2, 4 a 8, 10 y 12 a 13 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-012595-00007-0000.

Titular(es): MEDAREX, LLC.

Domicilio(s): Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Kent B. Thudium, Alan J. Korman, Heidi Leblanc, Mark Yamanaka, Mark Selby y Kyra D. Zens.

Prioridad(es) N°: 61/188,548 **Fecha:** 11 de agosto de 2008. **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/053405 **Fecha:** 11 de agosto de 2009.

Vigente desde: 11 de agosto de 2009 **Hasta:** 11 de agosto de 2029.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 3, 9 y 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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: 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:10002

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-012595

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Medarex, LLC., 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 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

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