

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-014579

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 08 de febrero de 2011, con el No. 11-014579-00000-0000, por la(s) sociedad(es) OncoMed Pharmaceuticals Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “AGENTES Y ANTAGONISTAS FIJADORES DE NOTCH Y METODOS PARA EL USO DE LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/003994 del 08 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 661 del 01 de febrero de 2013, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Tecnoquímicas 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 más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4791, notificado por fijación en lista el 29 de abril de 2014, 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° 11-014579-00020-0000 del 27 de agosto de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 18 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.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A.

En primer lugar, argumenta la sociedad opositora que la solicitud presentada carece de claridad y concisión, puesto que reclama un anticuerpo por el epítoto al cual se une, pudiendo existir varios anticuerpos con igual afinidad por la misma molécula; caracterizan un compuesto a partir de parámetros que no aportan características técnicas a la invención; se reclaman varias variantes de anticuerpo sin que existan datos que demuestren la especificidad de los mismos; y se refieren a anticuerpos aislados que no están caracterizados por su estructura completa, lo cual se entiende que los mismos han sido extraídos de la naturaleza. Además, el opositor afirma que no existe sustento completo en la descripción para todas las reivindicaciones. En segundo lugar, afirma que la solicitud se refiere a un método de tratamiento, lo cual no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. En tercer lugar, argumenta que la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-014579

reclamada carece de novedad a la luz del documento US2008/01343, el cual revela un anticuerpo capaz de unirse al receptor NOTCH2 y revelaba anticuerpos aislados que se unen específicamente a una región no ligando del dominio extracelular de Notch, así como la producción de los mismos, tal como lo reclama la solicitud. Finalmente, la sociedad opositora argumenta que la publicación US2006/0030694 anticipa el método de inhibición de la angiogénesis, el cual corresponde a un concepto inventivo diferente.

Frente a la oposición presentada la solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado que reemplaza en su totalidad al capítulo presentado el 23 de septiembre de 2011. Afirma la solicitante que la oposición presentada no contempló las últimas modificaciones del capítulo reivindicatorio presentadas en la fecha antes mencionada, y por lo tanto, la oposición que corresponde a objeción por materia no patentable (método de tratamiento) es improcedente, puesto que había sido eliminada por la solicitante antes de que fuera notificada la oposición. Frente a la oposición de falta de claridad y falta de concisión, la solicitante afirma que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con estos requisitos al restringir el capítulo a 18 reivindicaciones y al reclamar en la nueva reivindicación 1 un anticuerpo conforme a las características técnicas esenciales del mismo. Finalmente, la solicitante señala que los anticuerpos de la presente invención tienen características estructuralmente diferentes a los anticuerpos divulgados en el primer documento trasladado por la oposición (US2008/01343), ya que las secuencias de CDRs son distintas, y por lo tanto, dicho documento no afecta la novedad de los anticuerpos reclamados.

Analizadas las razones anteriormente expuestas y revisado el capítulo reivindicatorio modificado (Rad. No. 11-014579-00020-0000), se concluye que los aspectos mencionados por el opositor, respecto a la falta de claridad y concisión, han sido superados. Por otra parte, el argumento de incumplimiento del artículo 20 literal d) también se encuentra subsanado, puesto que el presente capítulo no hace mención a métodos de tratamiento. Por último, el argumento de falta de novedad a la luz del documento US2008/01343 presentado por el opositor carece de validez, puesto que la estructura de los anticuerpos reclamados no había sido anticipada por éste. Respecto a la publicación US2006/0030694, tampoco se considera pertinente debido a que el nuevo capítulo reivindicatorio no hace mención al método de tratamiento de inhibición de la angiogénesis.

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.

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 18 cumple(n) los requisitos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-014579

indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “ANTICUERPOS ANTI-NOTCH2/3”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Tecnoquímicas 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:

“ANTICUERPOS ANTI-NOTCH2/3”

Clasificación IPC: A61K 39/395.

Reivindicación(es): 1 a 18 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-014579-00020-0000.

Titular(es): OncoMed Pharmaceuticals Inc.

Domicilio(s): Redwood City, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Austin L. Gurney, Timothy Charles Hoey, Edward Thein Htun Van Der Horst, Aaron Ken Sato, Yuan Ching Liu, Maureen Fitch Bruhns y John A. Lewicki.

Prioridad(es) N°: 61/079,095	Fecha: 08 de julio de 2008	País: US.
61/112,699	Fecha: 07 de noviembre de 2008	País: US.
61/112,701	Fecha: 07 de noviembre de 2008	País: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/003994 **Fecha:** 08 de julio de 2009.

Vigente desde: 08 de julio de 2009 **Hasta:** 08 de julio de 2029.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-014579

artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) OncoMed Pharmaceuticals Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Tecnoquímicas S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández