

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085406

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 2465 del 28 de Enero de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “POLIPÉPTIDOS PH20 MODIFICADOS QUE ESTÁN TRUNCADOS EN EL EXTREMO C Y SON SOLUBLES” para la reivindicación 1, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones 2 a 19 al estimar que no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2014 con el No. 11-085406-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HALOZYME INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar la recurrente presenta junto al escrito de recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 cláusulas. Adicionalmente, en el escrito radicado bajo el No. 14-051831-00000-0000 presenta una solicitud divisional.

Manifiesta la recurrente que la resolución impugnada establece que las reivindicaciones 2 y 3 carecen de nivel inventivo en vista de lo divulgado en D1 y por ende las reivindicaciones dependientes de las mismas. Continúa la recurrente señalando que las reivindicaciones 4 a 19 fueron rechazadas en el estudio de fondo únicamente por su dependencia de las reivindicaciones 2 y 3, y que buscando la consolidación de la materia reivindicada para obtener la concesión de todas las reivindicaciones presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde se cancelan las reivindicaciones 2, 3, 7-10 y 13-19. Aclara que las antiguas reivindicaciones 4 a 6 y 11 a 12 que corresponden a las nuevas reivindicaciones 2 a 6, están dirigidas a aspectos específicos de los fragmentos truncados de la reivindicación 1 concedida.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto a la solicitud divisional presentada por la recurrente, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el N° 11-085406-00006-0000 del 11 de marzo de 2014 conformado por 6 cláusulas es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085406

aceptado ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 y cancela la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Respecto a la materia definida en las reivindicaciones dependientes 2 y 3, este Despacho encuentra que caracterizan estructuralmente el polipéptido PH20 de la reivindicación 1, especificando los residuos de aminoácidos que presentan N-glicosilación y la modificación por un polímero (dextranso o PEG). La reivindicación 4 hace referencia al grado de purificación del polipéptido de la reivindicación 1 y las reivindicaciones 5 y 6 reclaman una composición que contiene el polipéptido PH20 en una cantidad entre 10 y 500000 unidades en un volumen entre 0.1 y 100 mL.

En consecuencia esta Superintendencia considera pertinente conceder el privilegio de patente a las reivindicaciones 2 a 6 del capítulo reivindicatorio allegado con número de radicación 11-085406-00006-0000 del 11 de marzo de 2014, teniendo en cuenta que las reivindicaciones referidas cumplen con los requisitos de patentabilidad.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 6 incluidas en el escrito radicado bajo el número 11-085406-00006-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 2465 del 28 de Enero de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

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:

***“POLIPÉPTIDOS PH20 MODIFICADOS QUE ESTÁN TRUNCADOS EN EL
EXTREMO C Y SON SOLUBLES”***

Clasificación IPC: C12N9/26

Reivindicación(es): 1 a 6 incluidas en el radicado bajo el N° 11-085406-00006-0000

Titular(es): HALOZYME INC.

Domicilio(s): San Diego, California -Estados Unidos de América-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085406

Inventor(es): Ge Wei, Krishnasamy Panneerselvam, Gregory I. Frost y Louis Bookbinder.

Prioridad(es) N° 61/201,384 **Fecha:** 09 de diciembre de 2008 **País:** US
61/281,240 13 de noviembre de 2009 US

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/006501 **Fecha:** 09 de diciembre de 2009

Vigente desde: 09 de diciembre de 2009 **Hasta:** 09 de diciembre 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 artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad HALOZYME INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, clarkemodet@clarkemodet.com.co

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez