

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11365

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-041846

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 09 de marzo de 2012, con el N° 12-41846-00000-0000, por la sociedad Fundaçao Oswaldo Cruz, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA PROTEÍNA PBP2a Y SECUENCIAS HOMOLOGAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES E INMUNODIAGNOSTICO EN BACTERIAS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/BR2010/000263 del 10 de agosto de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 653 del 28 de septiembre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad PROCAPS S.A, la cual una vez fue estudiada 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° 5168, notificado por fijación en lista el 6 de mayo 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° 12-41846-00011-0000 del 15 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2015 radicado bajo el N° 12-41846-00012-0000, la solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 4 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 Procaps S.A

El opositor argumenta, que las reivindicaciones se refieren a métodos de tratamiento y no solo a una composición farmacológica o a un método de fabricación mediante el cual se obtenga un producto tangible por lo cual no se considera patentable. El opositor aporta el documento "Immunological detection of penicillin-binding protein 29 of Methicillin-resistant

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11365

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-041846

staphylococci by using monoclonal antibodies prepared from synthetic Peptides”, SAITO ET AL, JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Sept. 1995, p-2498-2500 y dice que este documento se refiere a la detección inmunológica de la proteína de unión a penicilina 2 del *Staphylococcus* resistente a la metilina mediante anticuerpos monoclonales preparados a partir de péptidos sintéticos, que menciona dos péptidos sintéticos 31 y 32 aminoácidos de cadena larga se prepararon deducidos de una secuencia de aminoácidos conocida de la proteína de unión a penicilina 2 de *Staphylococcus aureus* resistente a la metilina, y que dos anticuerpos monoclonales fueron generados a partir de células fusionadas de células de mieloma y células esplénicas de ratones inmunizados con los péptidos sintéticos. Dice el opositor que el documento divulga que el análisis WESTERN BLOT (inmunotransferencia) demostró la unión específica de los anticuerpos a PBP2 de una cepa de *Staphylococcus aureus* resistente a metilina, y que finalmente el mismo resumen del documento revela que un ensayo inmunoradiométrico fue desarrollado del uso de estos anticuerpos para la detección simple de PBP2 y que por tanto la solicitud no es novedosa y no tiene aplicabilidad industrial por reclamar métodos de tratamiento.

Frente a la oposición presentada la solicitante anexa un capítulo reivindicatorio modificado que consta de 4 reivindicaciones, la solicitante argumenta que el documento aportado por el opositor no se menciona la actividad bactericida de los anticuerpos de la invención y, que no presenta una solución al problema planteado en la solicitud bajo análisis, que es la necesidad de contar con un anticuerpo capaz de mostrar actividad bactericida in vitro e in vivo. La solicitante dice que un anticuerpo generado contra una región particular, es capaz de reconocer tal región, pero que no significa que dicho anticuerpo tiene necesariamente una actividad protectora bactericida in vitro e in vivo. La solicitante manifiesta que no existen datos experimentales que soporten la hipótesis de que cualquier anticuerpo generado contra una región de PBP2 conferirá actividad protectora contra el MRSA.

La solicitante también argumenta que el documento aportado por el opositor no aborda el tema de proporcionar un anticuerpo monoclonal anti PBP2a capaz de unirse específicamente a PBP2a y a secuencias homólogas con aplicabilidad en el tratamiento y detección de las infecciones causadas por bacterias que presentan esta proteína o sustancias similares (MRSA, MRSE, *Enterococcus sp* y cualquier otro patógeno que tenga una proteína homóloga a PBP2a).

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora respecto al capítulo reivindicatorio, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad porque la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado en el que no se incluye materia relacionada con métodos de tratamiento; respecto al documento que aporta el opositor esta Oficina aclara que el objeto de la presente invención es proporcionar un anticuerpo de unión a PBP52a y PBP5 y una composición farmacéutica que lo contiene, objeto que no está divulgado en el documento aportado por el opositor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11365

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-041846

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 las reivindicaciones 1 a 4 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: *“ANTICUERPO DE UNIÓN A PBP2a Y PBP25”*.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Procaps 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:

“ANTICUERPO DE UNIÓN A PBP2a Y PBP25”

Clasificación IPC: A61K39/40; C07K16/12 // 16/40

Reivindicaciones: 1 a 6 incluidas en el radicado bajo el N° 12-41846-00011-0000.

Titular: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.

Domicilio: Rio de Janeiro, Brasil.

Inventores: José Procópio Senna Moreno; Joao Luiz Queiroz Sampaio; Nadia Maria Batoreu; Maria de Gloria Teixeira Martins.

Prioridad N°: PI0914508-7 ***Fecha:*** 10 de agosto de 2009 ***País:*** BR.

Solicitud internacional N°: PCTBR2010/000263 ***Fecha:*** 10 de agosto de 2010.

Vigente desde: 20 de agosto de 2010 ***Hasta:*** 20 de agosto de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11365

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-041846

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(es) Fundação Oswaldo Cruz, y a la sociedad opositora Procaps S.A, 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 13 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN CARLOS URIBE RESTREPO, tum@tumnet.com

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, EMORENO@ARCHILAABOGADOS.COM

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez