

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64638

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-072188

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 mayo de 2012, con el N° 12-072188-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Janssen Biotech, INC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “ANTAGONISTAS DE IL-17a”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/054662 del 29 de octubre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 654 del 16 de octubre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8554, notificado por fijación en lista el 22 de julio 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° 12-072188-00009-0000 del 25 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 16 de julio de 2015 radicado bajo el N° 12-072188-00010-0000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 9 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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64638

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-072188

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 4 del radicado el N° 12-072188-00010-0000 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 otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 5 a 9 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-072188-000010-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto hacen referencia a un anticuerpo o fragmento en el que se caracteriza una sola de las regiones variables, la de la cadena pesada o la de la cadena ligera. La materia tal como se encuentra reclamada no tiene sustento en la descripción de la solicitud, puesto que, en la descripción se evidencia el desarrollo de anticuerpos completos que comprenden tanto la cadena pesada como la cadena ligera. Se aclara que no es suficiente mencionar que el anticuerpo o fragmento tiene una VH y una VL, si las dos no se encuentran caracterizadas estructuralmente.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 5 a 9 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64638

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-072188

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:

“ANTAGONISTAS DE IL-17a”

Clasificación IPC: A61K 39/395.

Reivindicación(es): 1 a 4 incluida(s) en el radicado bajo el N° 12-072188-00010-0000.

Titular(es): Janssen Biotech, INC.

Domicilio(s): Horsham, Pennsylvania, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Michael Naso, Raymond Sweet, Jinquan Luo, Sheng-Jiun Wu, Merle Elloso, Daniela Della Ducata, Robert Rauchenberger, Mark Rutz, Juan Carlos Almagro, Susann Taudte, Bingyuan Wu, Galina Obmolova y Thomas Malia

Prioridad(es) N°: 61/256.862 **Fecha:** 30 de octubre de 2009 **País:** US.
61/310.919 05 de marzo de 2010 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/054662 **Fecha:** 29 de octubre de 2010.

Vigente desde: 29 de octubre de 2010 **Hasta:** 29 de octubre de 2030.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 5 a 9, 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: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Janssen Biotech, INC, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:64638

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-072188

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 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández