

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10018

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-034643A

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. 47984 del 14 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS PARA CINASA-1 SIMILAR A RECEPTOR DE ACTIVITA”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que subsistían los impedimentos para la concesión.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de septiembre de 2013 con el No. 08-034643-A-00005-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades Pfizer Inc. y Amgen Fremont Inc., por intermedio de apoderado interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las recurrentes explican que: “(...) *el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente presentado en respuesta de la Acción Oficial No. 4645 notificada por fijación en lista del 12 de marzo de 2013, NO se sobrelapa con la materia de invención contenida en la solicitud originaria.*”, y sostienen que “(...) *el anticuerpo ALK-1 reivindicado en el pliego reivindicatorio de la solicitud parental comprende los dominios variables CDR1, CDR2 y CDR3 de las cadenas pesada y ligera respectivamente, de las SEQ ID No: 6 y 8. Estas secuencias CDR son identificadas en la Figura 7A (subrayado). De acuerdo con lo anterior, el CDR1, CDR2 y CDR3 de la cadena pesada del anticuerpo comprende residuos de amino ácidos 31-37 (SGEYYWN), 52-67 (YIYYSGSTYYNPSLKS), y 100-107 (ESVAGFDY), respectivamente, de la SEQ ID No: 6. Similarmente, el CDR1, CDR2 y CD3 de la cadena ligera del anticuerpo reivindicado comprende los residuos de amino ácidos 24-35 (RASOSVSSSYLA), 51-57 (GTSSRAT), y 90-98 (OOYGSSPIT) respectivamente, de la SEQ ID No:8. Tal como se muestra en la tabla 1 y en la figura 7 A de la presente solicitud, las SEQ ID No: 104 y 127 también comprenden los HCDRs y LCDRs respectivamente.*”, mientras que tal como se muestra en la tabla comparativa “*El pliego reivindicatorio modificado de la solicitud divisional presentado en respuesta a la acción oficial No. 4645, recita un anticuerpo monoclonal anti-ALK-1 que comprende CDR1, CDR2 y CDR3 de los dominios variables de las cadenas pesada y ligera de 12 combinaciones de cadena ligera y pesada:*

SEQ ID NOS: 14 y 16;

SEQ ID NOS: 18 y 20;

SEQ ID NOS: 26 y 28;

SEQ ID NOS: 30 y 32;

SEQ ID NOS: 38 y 40;

SEQ ID NOS: 46 y 48;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10018

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-034643A

SEQ ID NOS: 50 y 52;
SEQ ID NOS: 54 y 56;
SEQ ID NOS: 58 y 60;
SEQ ID NOS: 62 y 64;
SEQ ID NOS: 66 y 68; y
SEQ ID NOS: 70 y 72.” (Págs. 2 a 4 del radicado No. 08-034643-A-00005-0000).

Agregan que presentan un nuevo capítulo reivindicatorio que “(...) *consiste de 17 reivindicaciones, en el cual se ha modificado la reivindicación 11 con el fin de especificar que el anticuerpo o porción de unión a antígeno es un péptido, una proteína, un agente citotóxico o un agente farmacéutico.*” (Pág. 5 del radicado No. 08-034643-A-00005-0000).

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

Con relación al argumento según el cual el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta del Oficio No. 4645 no se sobrelapa con la materia de la invención contenida en la solicitud originaria, este Despacho encuentra que de la lectura de las reivindicaciones que obran en el Radicado No. 08-034643-A-00002-0000 del 13 de junio de 2013 se aprecia que éstas sí retiraron la materia concedida mediante la Resolución No. 49937 del 26 de agosto de 2013, y que corresponde a un anticuerpo monoclonal que comprende las CDR1, CDR2 y CDR3 de los dominios variables de cadena pesada y de cadena ligera, con secuencias SEQ ID NO: 6 y SEQ ID NO: 8, respectivamente. Este Despacho encuentra que el anticuerpo reclamado en la presente solicitud comprende dominios variables que no incluyen los dominios variables de las cadenas pesadas y livianas de SEQ ID NO: 6 y SEQ ID NO: 8, respectivamente, de manera que sí se evidencia una división real de la materia reclamada.

En cuanto tiene que ver con el nuevo capítulo reivindicatorio, este Despacho encuentra que no existe ampliación de la materia reclamada, por lo que es aceptado.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado debe ser estudiado teniendo en cuenta todas las características esenciales de la invención y que por tanto, debe realizarse de nuevo el estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 47984 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10018

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-034643A

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades Pfizer Inc. y Amgen Fremont Inc., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

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)

ERNESTO CAVELIER, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez