

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38424

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-055632 A

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 29 de mayo de 2009 con el N° 09-055632-A-00000-0000 por la(s) sociedad(es) Genentech, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D HUMANIZADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/083172 del 31 de octubre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 619 del 19 de agosto de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 371, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, 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° 09-055632-A-00003-0000 del 24 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 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.

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 7 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 09-055632-A-00003-0000 del 24 de mayo de 2013 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38424

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-055632 A

Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 8 a 14 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 09-055632-A-00003-0000, por cuanto está(n) referida(s) a un método para la detección de factor D, que comprende la unión de un anticuerpo anti-factor D, o fragmento de unión del mismo, al factor D. El método reclamado en la(s) reivindicación(es) 8 a 14, es un método de tratamiento terapéutico y de diagnóstico, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: "los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D HUMANIZADOS".

RESUELVE:

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:

"MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D HUMANIZADOS"

Clasificación IPC: C07K 16/36; A61P 37/00; A61P 27/02.

Reivindicación(es): 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N° 09-055632-A-00003-0000.

Titular(es): GENENTECH, INC.

Domicilio(s): San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Herren Wu, Sanjaya Singh, Sek Chung Fung, Ling-Ling An, Henry B. Lowman y Robert F. Kelley.

Prioridad(es) N°: 60/856,505 **Fecha:** 02 de noviembre de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/083172 **Fecha:** 31 de octubre de 2007.

Vigente desde: 31 de octubre de 2007 **Hasta:** 31 de octubre de 2027.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38424

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-055632 A

a 14, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

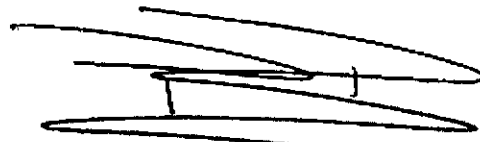
ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Genentech, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella 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 27 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓