

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58162

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-062847

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 21 de junio de 2007, con el N° 07-062847-00000-0000, por la sociedad Centocor, Inc, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS ANTI-IL-12, Y EPÍTOPES, COMPOSICIONES, MÉTODOS DE OBTENCIÓN Y USOS DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/046063 del 20 de diciembre de 2005.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 583 del 18 de diciembre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-062847-00004-0000 del 24 de septiembre de 2009 presenta el cambio de nombre de la sociedad solicitante a CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC., el cual se ajusta a los requisitos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06964 y notificado por fijación en lista el 04 de mayo de 2012 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 visibles a folios 301 a 306 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-062847-00007-0000 del 10 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 2 (Fl. 313) que reemplazan 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.

SEXTO: 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.*"

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 2 contenidas en el folio 313, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58162
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-062847

7.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en reducir la prevalencia de enfermedades como anafilaxis y enfermedad del suero causada por la alta inmunogenicidad de anticuerpos no humanos, quiméricos, policlonales y/o monoclonales y fragmentos de tipo anti-il-12 conocidos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona anticuerpos anti-IL-12, el material genético relacionado, vectores y métodos de obtención de los mismos.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO0212500	Anti-IL-12 antibodies, compositions, methods and uses	07 - 08 – 2000

El documento D1¹ enseña anticuerpos anti-IL-12 incluyendo ácidos nucleicos aislados que codifican para dichos anticuerpos, proteínas IL-12, vectores, células hospederas, animales o plantas transgénicos que contengan el anticuerpo y el uso de todos estos compuestos en formulaciones terapéuticas, métodos y dispositivos (resumen Pág. 1 y reivindicaciones Pág. 67).

7.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.*

En el presente caso, los anticuerpos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *“Un anticuerpo de mamífero anti-IL-12, que comprende la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena pesada de SEQ ID*

1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020214&CC=WO&NR=0212500A2&KC=A2)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020214&CC=WO&NR=0212500A2&KC=A2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58162
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-062847

NO. 7 y la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 8, caracterizado porque cualquiera de los residuos de las regiones variables diferentes a los residuos de aminoácidos 28, 31, 32, 33, 57, 59, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de SEQ IF NO. 7 y los residuos de aminoácidos 1, 30, 32, 49, 56, 92, 93 y 94 de SEQ ID NO. 8 pueden ser sustituido con un aminoácido diferente.” (Fl. 313).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica cercano a la solicitud:

Características esenciales	D1
Anticuerpo de mamífero anti-IL-12	Anticuerpo de mamífero anti-IL-12
SEQ ID NO. 7	SEQ ID NO: 7 (Pág. 93)
SEQ ID NO: 8	SEQ ID NO: 8 (Pág. 93)

Las características esenciales de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un anticuerpo de mamífero anti-IL-12 que esta conformado por las secuencias SEQ ID NO. 7 y SEQ ID NO: 8 que son idénticas a las SEQ ID NO. 7 y SEQ ID NO: 8 de la presente solicitud.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, la reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nueva a la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumple con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, tal como se le dijo en el examen de fondo, no es correcto definir la estructura del anticuerpo reclamado por sustituciones en residuos de aminoácidos de la cadena ligera y pesada (Fl. 303), se aclara al solicitante que para definir correctamente el anticuerpo debe proporcionar las secuencias exactas con su respectivo SEQ ID NO, de manera que sea posible la comparación con el estado de la técnica. Además en la descripción no se encuentra sustento para cada una de las sustituciones reclamadas, de manera que se demuestre que dichas sustituciones conservativas o no, den como resultado un anticuerpo que cumpla la función buscada (Fl. 304), de manera que la estructura proporcionada se encuentra en el estado de la técnica, el cual, anticipa las características estructurales de los anticuerpos reivindicados (Fl. 313).

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante el título de la invención quedará de la siguiente manera: “ANTICUERPOS ANTI-IL-12 Y EPÍTOPES,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58162

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-062847

COMPOSICIONES Y MÉTODOS".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "ANTICUERPOS ANTI-IL-12 Y EPÍTOPES, COMPOSICIONES Y MÉTODOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 28 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Elaboró: Sandra Carolina Crespo ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar López ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓