

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63535

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-078107

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 31 de julio de 2007, con el N° 07-078107-00000-0000, por la sociedad Genentech, Inc., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS DE DR5 Y SUS USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/003577 del 31 de enero de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 591 del 30 de abril de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10872 y notificado por fijación en lista el 22 de Junio 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 325 a 330 del cuaderno administrativo, 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° 07-078107-00006-0000 del 19 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, reemplazó el título de la invención a "ANTICUERPOS DE DR5" y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 43 (Fls. 345 a 351) 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.

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.*"

Página 1 de 4

Al contestar favor Indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1212074757

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63535

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-078107

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14, 16 a 21 y 29 a 36 contenidas en los folios 345 a 350 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 37 a 43 visibles en los folios 350 y 351 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso.

Por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 15 y 22 a 28 contenidas en los folios 347 a 349, por cuanto definen el anticuerpo por referencia a su actividad biológica consistente en mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo y su uso en terapia y tratamiento del cáncer. El anticuerpo reclamado en las reivindicaciones 15 y 22 a 28 está definido entonces por un método de tratamiento terapéutico, 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 la modificación presentada por la sociedad solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPOS DE DR5".

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:

Página 2 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1212074757

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63535

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-078107

" ANTICUERPOS DE DR5 "

Clasificación IPC: C07K 16/28.

Reivindicaciones: 1 a 14, 16 a 21 y 29 a 36 **Folios:** 345 a 350.

Titular: GENENTECH, INC.

Domicilio: South San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventor: Camellia W. Adams.

Prioridad N°: 60/649,550 **Fecha:** 2 de febrero de 2005 **País:** US.
11/344,564 30 de enero de 2006 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/003577 **Fecha:** 31 de enero de 2006.

Vigente desde: 31 de enero de 2006 **Hasta:** 31 de enero de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 15, 22 a 28 y 37 a 43 contenidas en los folios 347 a 351 del expediente administrativo, 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 doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de Genentech, 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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63535

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

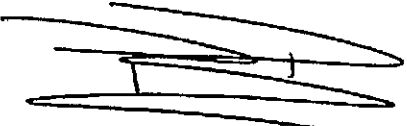
CERTIFICADO

Rad. PCT/07-078107

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 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ALICIA LLORED A RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamón Leguizamón ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓