

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135361A

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. 43872 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta No. 07-135361-A-00000-0000 con relación a la solicitud No. 07-135361-00000-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía por contener la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el No. 07-135361-00000-0000 del 21 de diciembre de 2007.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de septiembre de 2013 con el No. 07-135361-A-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Abbvie, Inc., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio y manifiesta que “(...) *la materia reivindicada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud parental, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud.*” y señala que “(...) *la proteína de unión revelada en la solicitud divisional es diferente a la proteína de unión revelada en la solicitud parental, toda vez que las seis CDRs del dominio de unión a antígeno para cada caso son diferentes (...)*” (Págs. 1, 2 y 4 del radicado No. 07-135361-A-00003-0000).

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente, este Despacho encuentra que no existe ampliación de la materia reclamada, por lo que es aceptado. Resulta pertinente aclarar, además, que de la lectura de las reivindicaciones se aprecia que éstas sí limitaron la materia reclamada con relación a la anteriormente presentada y que además existe diferencia con la materia concedida para la solicitud parental radicada con el No. 07-135361-0010-0000 del 7 de septiembre de 2012. A este respecto, este Despacho encuentra que la proteína de unión ahora reclamada comprende seis CDRs de residuos específicos de las SEQ ID NOs: 37 y 38, mientras que el objeto concedido para solicitud parental corresponde a una proteína de unión que comprende seis CDRs de residuos específicos de las SEQ ID NOs: 35 y 36.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado debe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135361A

ser estudiado teniendo en cuenta todas las características esenciales de la invención y que, por tanto, debe realizarse un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 43872 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de la solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un 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 la sociedad Abbvie, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.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