

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63490

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-135361

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 diciembre de 2007, con el N° 07-135361-00000-0000, por la sociedad Abbott Laboratories, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROTEÍNAS DE UNIÓN A IL-12/P40", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/025584 del 29 de junio de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 607 del 31 de agosto de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Lafrancol S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Tito Noe Parra Murillo, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9987 y notificado por fijación en lista el 8 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 407 a 419 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° 07-135361-00010-0000 del 7 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 (Fls. 454 y 455) 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63490

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-135361

contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Lafranco S.A.

La sociedad opositora afirma que esta solicitud pretende obtener patente para composiciones farmacéuticas y métodos de preparación de proteínas de unión junto con otros agentes activos útiles en el tratamiento de trastornos, en donde la actividad de la IL-12 es perjudicial, que involucran moléculas conocidas en el estado del arte, por lo que la solicitud no cumple los requisitos de novedad ni de nivel inventivo. Señala igualmente la sociedad opositora que con respecto a las composiciones y métodos, donde se involucran agentes terapéuticos tales como eritropoyetina, ciclosporina, leflunomida, entre otros, la solicitante no puede pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico y anexa copias del Index Merck 14ª edición, publicada en 2006, donde muestra que algunas de las moléculas a las cuales hace referencia han ostentado el beneficio de patente.

Frente a tales argumentos, la solicitante afirma que la oposición interpuesta no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente para desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud. Asimismo, la solicitante señala que la presente invención revela proteínas de enlace caracterizadas porque son capaces de enlazar la subunidad p40 de IL-12 y porque comprenden un dominio de enlace a antígeno junto con una o más regiones determinantes de complementariedad (CDRs) que tienen secuencias específicas de aminoácidos. Aclara la solicitante que cualquier composición que comprenda dichas proteínas de unión también será novedosa e inventiva, sin importar que los demás elementos de tal composición sean conocidos en el arte previo y que no se pretende proteger sustancias expuestas por el opositor, sino que pretende proteger combinaciones farmacéuticas que comprenden proteínas de unión a IL-12/p40 que son novedosas e inventivas, junto con otros agentes terapéuticos conocidos en el estado de la técnica.

De acuerdo con lo expuesto, los documentos presentados por la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63490

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-135361

opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la invención que aquí se analiza porque, como lo señala la solicitante, el objeto de la presente solicitud consiste en suministrar anticuerpos que permitan inhibir la actividad de IL-12, para lo cual la solicitud en estudio proporciona anticuerpos capaces de unirse a la subunidad p40 de la IL-12 y composiciones que los contienen.

En lo que respecta a las combinaciones farmacéuticas que comprenden proteínas de unión a IL-12/p40 junto con otros agentes terapéuticos conocidos en el estado de la técnica, este Despacho considera que esta manera de reclamar no es apropiada, porque el segundo componente se está definiendo por su función o uso, lo cual no define inequívocamente un ingrediente activo como tal. Además, en la descripción si bien se nombran estos agentes terapéuticos, no se evidencia un efecto técnico generado por la combinación reclamada en la presente solicitud tal como sinergia, disminución de dosis, disminución de efectos secundarios etc., por lo que se sugirió a la solicitante eliminar esta reivindicación del alcance del pliego reivindicatorio porque no encontraba soporte en la descripción.

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 las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en los folios 454 y 455 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor Tito Noe Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63490
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-135361

de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

" PROTEÍNAS DE UNIÓN A IL-12/P40 "

Clasificación IPC: C07K 14/715

Reivindicaciones: 1 a 12 **Folios:** 454 y 455

Titular: ABBOTT LABORATORIES.

Domicilio: Abbott Park, Illinois -Estados Unidos de América-

Inventores: Susan E. Lacy, Emma Fung, Jonathan P. Belk, Richard W. Dixon, Michael Roguska, Paul R. Hinton y Shankar Kumar.

Prioridad N°: 60/695,679 **Fecha:** 30 de junio de 2005 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/025584 **Fecha:** 29 de junio de 2006

Vigente desde: 29 de junio de 2006 **Hasta:** 29 de junio de 2026

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 Abbott Laboratories, y al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63490

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

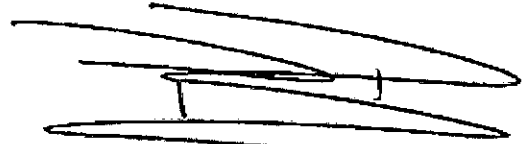
Rad. PCT/07-135361

doctor Tito Noé Parra Murillo, en su calidad de apoderado de la sociedad Lafrancol S.A. o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTI

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor

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 ✓