

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79012

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/08-034643

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de abril de 2008, con el N°. 08-034643, por la sociedad Pfizer Inc. y Amgen Fremont Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS PARA CINASA-1 SIMILAR A RECEPTOR DE ACTIVINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/035096 del 6 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 611 del 31 de diciembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 11185 y notificado por fijación en lista el 27 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 627 a 632 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°. 08-034643-00008-0000 del 7 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 21 (Fls. 641 a 648) que remplazan 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 las reivindicaciones 4, 7 a 12, 16 y 18 a 21 de los folios 641 a 648 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79012

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/08-034643

El problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar anticuerpos útiles para tratar cáncer y para solucionar este problema esta solicitud presenta un anticuerpo monoclonal que enlaza a ALK-1.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir el 7 de septiembre de 2005.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5968752	Method for identifying an OP-1 analog which binds an ALK-1 receptor	19/Octubre/1999
D2	US20030152514	Methods for using anti-MUC18 antibodies	14/Agosto/2003

El documento D1¹ divulga (1) secuencias de ácido nucleico, secuencias de aminoácidos, homologías (enseña la proteína osteogénica-3 llamada "OP-3" que comparte 70 – 75 % de identidad con OP-1 en el dominio de cisteína siete del C-terminal, Col 2, líneas 6 y 7), características estructurales, y otros datos que caracterizan los receptores morfógenos de la superficie de células, particularmente la OP-1 de unión a los receptores de la superficie celular, por ejemplo, ALK-1, (2) métodos para producir proteínas receptoras, incluyendo fragmentos de las mismas, utilizando tecnología de ADN recombinante, (3) métodos para identificar nuevos receptores morfógenos y las SEQs de DNAs que los codifican, (4) métodos para la identificación de compuestos capaces de modular los niveles endógenos de los receptores morfógeno y (5) los métodos y composiciones para identificar y producir análogos morfógeno útiles en el diseño de los agonistas y antagonistas morfógeno para usos terapéuticos, de diagnóstico y experimentales.

6.3. Novedad

El artículo16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El*

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5968752&KC=&FT=E&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79012

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/08-034643

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 tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 7 se refiere a: "Un anticuerpo monoclonal humano, o una porción de unión a antígeno de este, que se une ALK-1..." (Fl. 642).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 7, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

Tabla 1	
Características esenciales	D1
Reiv 7	
anticuerpo monoclonal que enlaza a ALK-1	anticuerpo monoclonal que enlaza a ALK-1
	Col 14, líneas 28-38
	Kd = 50 nM
	Col 15, líneas 55-60

Las características esenciales del anticuerpo de la reivindicación 7 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, que enseña anticuerpos monoclonales que enlazan a ALK-1.

En consecuencia, la reivindicación 7 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por lo anterior, se considera que la materia reivindicada en esta cláusula, no cumple con el requisito de novedad a que hace referencia el artículo 16 anteriormente transcrito.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS PARA CINASA-1 SIMILAR A RECEPTOR DE ACTIVINA"

OCTAVO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral quinto de la presente resolución, las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 21 contenidas en los folios 641, 642 y 644 a 648, en razón a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486; así mismo, se niega el privilegio de patente solicitado para la reivindicación 7 de los folios 642 a 644, por carecer de nivel inventivo como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79012

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/08-034643

se explicó anteriormente, el Superintendente de Industria y Comercio,

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:

“ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS PARA CINASA-1 SIMILAR A RECEPTOR DE ACTIVINA”

Clasificación CIP: A61K 39/395.

Reivindicaciones: 1 a 6 y 8 a 21 ***Folios:*** 641, 642 y 644 a 648.

Titular: PFIZER INC. y AMGEN FREMONT INC.

Domicilios: New York, New York, Estados Unidos de América y Fremont, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Michael Aidan North, Karin Kristina Amundson, Vahe Bedian, Shelley Sims Belouski, Dana Dan Hu-Lowe, Xin Jiang, Shannon Marie Karlicek, Sirid-Aimee Kellermann, James Arthur Thomson, Jianying Wang, Grant Raymond Wickman y Jingchuan Zhang.

Prioridad Nº: 60/715,292 ***Fecha:*** 7 de septiembre de 2005 ***País:*** US.

Solicitud Internacional: PCT/US2006/035096 ***Fecha:*** 6 de septiembre de 2006.

Vigente desde: 6 de septiembre de 2006 ***Hasta:*** 6 de septiembre de 2026.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 7 de los folios 642 a 644 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79012

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/08-034643

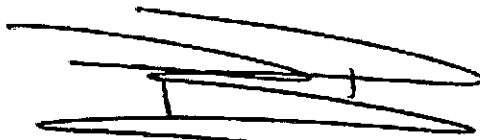
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Pfizer Inc. y Amgen Fremont Inc., 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 20 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓