

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21380

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-291212

EI 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 la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 09-007328-A-00009-0000 del 12 de diciembre de 2013, la(s) sociedad(es) AC Immune S.A. y Genentech INC, presentaron división de la solicitud fraccionaria de la referencia mediante escrito radicado bajo N° 13-291212-00000-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-291212 no procede comoquiera que la materia definida en las reivindicaciones 1 a 26 contiene el mismo objeto reclamado en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 09-007328-00005-0000 del 10 de julio de 2009, y que por otra parte las reivindicaciones 7 a 26 se refieren a materia a la cual le fue otorgado privilegio de patente mediante Resolución N° 62478 del 25 de Octubre de 2013 (capítulo reivindicatorio del radicado N° 09-007328-00014-0000), por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado.

La siguiente tabla muestra la comparación de las reivindicaciones 1 a 6 del capítulo reivindicatorio de la división de la solicitud propuesta 13-291212 con sus correspondientes en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 09-007328-00005-0000 del 10 de julio de 2009, la cuales fueron objetadas por claridad puesto que no definen la estructura del anticuerpo reclamado, sino la del epítope al cual se une, materia que no es patentable bajo el Art. 15 lit. b) puesto que constituye un aislamiento como se comunicó en su momento en el caso de la solicitud parental.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21380

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-291212

Solicitud original Radicado bajo el N° 09-007328-00005-0000 del 10 de julio de 2009	Solicitud divisional 13-291212
1. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, que se une específicamente a al menos un epítopo en la proteína amiloide-P en donde el epítopo comprende al menos dos residuos de aminoácido consecutivos predominantemente involucrados en la unión al anticuerpo, en donde los al menos dos residuos de aminoácido consecutivos son -Lys-Leu- incluidos dentro de la siguiente secuencia nuclear: Xaa1 - Xaa2- Lys - Leu - Xaa3 (SEC ID No.: 10) en donde Xaa1 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de His, Asn, Gln, Lys y Arg; Xaa2 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Asn y Gin; Xaa3 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e He.	1. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, que se une específicamente a al menos un epítopo en la proteína amiloide-P en donde el epítopo comprende al menos dos residuos de aminoácido consecutivos - Lys - Leu - predominantemente involucrados en la unión al anticuerpo dentro de la siguiente secuencia nuclear: Xaa1-Xaa2- Lys- Leu -Xaa3 (SEC ID No.: 10) en donde Xaa1es His, Asn, Gln, Lys o Arg; Xaa2es Asn o Gin; y Xaa3es Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e lie.
2. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, que se une específicamente a al menos un epítopo en la proteína amiloide-P en donde dicho epítopo comprende al menos dos residuos de aminoácido consecutivos predominantemente involucrados en la unión al anticuerpo, en donde los al menos dos residuos de aminoácido consecutivos son -Phe-Phe- incluidos dentro de la siguiente secuencia nuclear (SEC ID No.: 9): Xaa3 - Phe - Phe - Xaa4 - Xaa5 - Xaa6, en donde: Xaa3 es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile; Xaa4 es un residuo de aminoácido	2. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, que se une específicamente a al menos un epítopo en la proteína amiloide-p en donde dicho epítopo comprende al menos dos residuos de aminoácido consecutivos - Phe - Phe - predominantemente involucrados en la unión al anticuerpo dentro de la siguiente secuencia nuclear (SEC ID No.: 9): Xaa3 - Phe - Phe - Xaa4 - Xaa5 - Xaa6, en donde: Xaa3 es Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile; Xaa4 es Ala, Val, Leu, Ser o Ile; Xaa5es Glu o Asp, y Xaa6es Glu o Asp.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21380

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-291212

seleccionado del grupo que consiste de Ala, Val, Leu, Ser, Ile; Xaa5 es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Glu y Asp, y Xaa6 es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Glu y Asp.	
3. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, de acuerdo con las reivindicaciones 1 6 2, que se une específicamente a al menos dos epitopes en la proteína amiloide-P en donde dichos al menos dos epitopes comprenden cada uno al menos dos residuos de aminoácidos consecutivos predominantemente involucrados en la union al anticuerpo, en donde los al menos dos aminoácidos consecutivos están separados por al menos un residuo de aminoácido que no está involucrado en la unión a anticuerpo o en un grado magnitud significativamente menor que dichos residuos de aminoácido consecutivos, que son -Phe-Phe- y -Lys-Leu-, respectivamente, incluidos dentro de la siguiente secuencia nuclear: - Xaa1 - Xaa2 - Lys - Leu -Xaa3 - Phe - Phe - Xaa4 - Xaa5 - Xaa6 en donde Xaa1 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de His, Asn, Gin Lys y Arg; Xaa2 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Asn y Gln; Xaa3 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile; Xaa4 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Ala, Val, Leu, Ser Ile; Xaa5 es un aminoácido seleccionado del grupo que Consiste de Glu y Asp; y Xaa6 es un aminoacido seleccionado del grupo que consiste de Glu y Asp.	3. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, que se une específicamente a al menos un primer y un segundo epitope en la proteína amiloide-P en donde dichos primero y segundo epitope comprenden (i) al menos dos residuos de aminoácido consecutivos Phe - Phe, y (ii) al menos dos residuos de aminoácido consecutivos Lys - Leu, predominantemente involucrados en la unión al anticuerpo, en donde los dos aminoácidos consecutivos Phe - Phe del primer epitope y los dos aminoácidos consecutivos Lys - Leu del segundo epitope están separados por al menos un residuo de aminoácido que une el anticuerpo o un fragmento del mismo menos bien que los dos residuos de aminoácido consecutivos Phe-Phe del primer epitope o los dos residuos de aminoácido consecutivos Lys-Leu del segundo epitope, y están dentro de la siguiente secuencia nuclear: - Xaa1 - Xaa2 - Lys - Leu -Xaa3 - Phe - Phe - Xaa4 - Xaa5 - Xaa6, en donde Xaa1 es His, Asn, Gln Lys o Arg; Xaa2es Asn o Gin; Xaa3es Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile; Xaa4 es Ala, Val, Leu, Ser o lie; Xaa5es Glu o Asp; y Xaa6es Glu o Asp.
4. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en	6. Un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende al menos una Region

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21380

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-291212

donde Xaa1 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de His y Arg; Xaa2 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Asn y Gin; Xaa3es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Val y Leu; Xaa4 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Ala y Val; Xaas es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Glu y Asp; y Xaa6 es un aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Glu y Asp.	Complementaria Determinate (CDR) de origen no humano y al menos una región marco y, opcionalmente, una región constante, cuyo anticuerpo humanizado o fragmento del mismo es capaz de unirse específicamente a la proteína amiloide-p, péptido amiloide-p monomérico, péptidos amiloides poliméricos solubles que comprenden una pluralidad de unidades monomericas de amiloide-p, fibras, fibrillas o filamentos de amiloide-p y/o un péptido polimérico de amiloide-p aislado o como parte de una placa de amiloide-p, en un epítope que comprende la siguiente secuencia de aminoácidos: - Xaa1- Xaa2 - Lys - Leu -Xaa3 - Phe - Phe - Xaa4 - Xaa5- Xaa6, (SEC ID No.: 11), en donde: Xaa1 es His, Asn o Gin; Xaa2es Asn o Gin; Xaa3es Val, Leu o lie; Xaa4es Ala o Val; Xaa5 es Glu o Asp; y Xaa6 es Glu o Asp.
5. Un anticuerpo quimerico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, de acuerdo con la reivindicacion 4, en donde Xaa1 es His; Xaa2es Gin; Xaa3es Val; Xaa4es Ala; Xaa5es Glu; y Xaa6 es Asp.	4. Un anticuerpo quimérico o un fragmento del mismo, o un anticuerpo humanizado o un fragmento del mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, que se une específicamente a al menos un primer y un segundo epítope en la poterna amiloide-p que comprende al menos los dos residuos de aminoácido consecutivos Phe - Phe y Lys - Leu predominantemente involucrados en la unión del anticuerpo, en donde dicho primer epítope comprende la secuencia de aminoácido Val - Phe - Phe - Ala - Glu - Asp (SEC ID No.: 7) y dicho segundo epítope comprende la secuencia de aminoácido His - Gin - Lys - Leu - Val (SEC ID No.: 8).

CUARTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21380

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-291212

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 13-291212-00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-007328-A-00009-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) AC Immune S.A. y Genentech INC, advirtiéndole(s) 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 31 Mar 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: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez