

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31515

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-202843

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 27 de agosto de 2013, con el N° 13-202843-00000-0000, la(s) sociedad(es) Amgen Inc., presentó la división de solicitud en relación con la solicitud inicial número 10-033833-00000-0000, que entró a fase nacional bajo el título “PROTEINAS DE UNION A ANTIGENO CONTRA PROPROTEINA CONVERTASA SUBTILISINA/KEXINA TIPO 9 (PCSK9)”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/074097 del 22 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, habiéndose presentado oposición a la solicitud original por parte de la sociedad Lafrancol, la cual una vez estudiada no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se mencionará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19881, notificado por fijación en lista el 29 de octubre de 2013, 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, 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° 13-202843-00004-0000 del 05 de marzo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que remplace(n) 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.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad LaFrancol a la solicitud original No. 10-033833:

Afirma el opositor que ésta solicitud pretende obtener patente para composiciones y combinaciones farmacéuticas que no presentan novedad ni nivel inventivo pues involucran agentes como atorvastatina, lovastatina, mevastatina, rosuvastatina, simvastatina, entre otros, que se encuentran descubiertas y ostentan beneficios patentarios No. US5273995, US4231938, US3983140, US5260440 y US4444784, respectivamente.

Adicionalmente, el opositor advierte que ésta solicitud pretende obtener patente para el uso y métodos de tratamiento, los cuales corresponden a materia no patentable de conformidad con el artículo 20 D486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31515

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-202843

En respuesta a los argumentos de la oposición, el solicitante eliminó las reivindicaciones que hacían referencia a composiciones farmacéuticas y retiró las reivindicaciones que hacían referencia a la materia que no es patentable en Colombia.

Analizadas las razones anteriormente expuestas por el opositor, los argumentos que presentó la solicitante en respuesta a la oposición y el capítulo reivindicatorio de esta solicitud fraccionaria, los documentos de patente citados por la oposición en el primer argumento no fueron tenidos en cuenta para el examen de patentabilidad ya que las reivindicaciones no hacen referencia a composiciones que no sean nuevas. Se aclara además que las patentes referidas por la oposición corresponden a moléculas reconocidas en el campo técnico, frente a las que el solicitante no pretendió ningún derecho de exclusividad, dado que la solicitud reclama proteínas de unión a antígeno, las que son estructuralmente diferentes a los compuestos divulgados por primera vez en las citadas patentes y que en el pliego reivindicatorio no se encuentra ninguna reivindicación de combinación farmacológica.

Así mismo, el argumento de la oposición que hace referencia al incumplimiento del artículo 20D 486 se declaró infundado puesto que el capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante no presentó ninguna reivindicación referente a un uso o método de tratamiento que está en oposición a lo estipulado en el artículo 20 D486.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad, ya que fueron superados con el capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante en la presente divisional.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-202843-00003-0000 del 05 de marzo de 2014, presentó división de la solicitud fraccionaria, referenciada con el número 14-047016-00000-0000. Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la presente solicitud en el radicado N° 13-202843-00000-0000, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado, por lo que resulta procedente rechazar la división de la solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la norma aplicable.

SEXTO: 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.”*

SÉPTIMO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 5 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31515

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-202843

cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPO 31H4 CONTRA PROPROTEINA CONVERTASA SUBTILISINA/KEXINA TIPO 9 (PCSK9)".

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:

**"ANTICUERPO 31H4 CONTRA PROPROTEINA CONVERTASA
SUBTILISINA/KEXINA TIPO 9 (PCSK9)"**

Clasificación IPC: C07K 16/40, A61K 39/395, A61P 3/06.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° 13-202843-00004-0000.

Titular(es): AMGEN INC.

Domicilio(s): Thousand Oaks, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Simon Mark Jackson, Nigel Pelham Clinton Walker, Derek Evan Piper, Bei Shan, Wenyan Shen, Joyce Chi Yee Chan, Chadwick Terence King, Randal Robert Ketchem, Christopher Mehlin, Teresa Arazas Carabeo y Qiong Cao.

Prioridad(es) N°: 60/957,668	Fecha: 23 de agosto de 2007	País: US.
61/008,965	Fecha: 21 de diciembre de 2007	País: US.
61/010,630	Fecha: 09 de enero de 2008	País: US.
61/086,133	Fecha: 04 de agosto de 2008	País: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/074097 **Fecha:** 22 de agosto de 2008.

Vigente desde: 22 de agosto de 2008 **Hasta:** 22 de agosto de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la división de la solicitud presentada mediante escrito radicado bajo N° 13-202843-00003-0000 del 05 de marzo de 2014, referenciada con el N° 14-047016-00000-0000.

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:31515

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-202843

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Amgen Inc. y Lafrancol S. A., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez