

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39093

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-264175

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 08 de noviembre de 2013, la sociedad Abbvie, Inc., presentó la división de solicitud en relación con la solicitud número 13-115304-00004-0000, que a su vez corresponde a una división de la solicitud inicial bajo el radicado N° 09-019665-00012-0000, la cual entró a fase nacional bajo la solicitud de patente de invención titulada "PROTEÍNAS DE UNIÓN A INTERLEUCINA – 13", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/019660 del 07 de septiembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 616 del 20 de mayo de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A., la(cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) 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° 299, notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2014, 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° 13-264175-00003-0000 del 11 de abril de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 30 que reemplaza(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. En cuanto a la solicitud divisional presentada por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

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

Argumenta la opositora que esta solicitud presenta una proteína de unión que comprende un dominio de unión antígeno y que puede ser administrado con otros agentes activos, lo que corresponde a prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, de manera que no son nuevos ni tienen nivel inventivo. Señala también la opositora que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39093

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-264175

composiciones farmacéuticas que involucran agentes como leflunomida, temsirolimus, ciclosporina, mesalamina, entre otros, se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico farmacéutico. Finalmente, la opositora presenta la monografía de los compuestos leflunomida temsirolimus, ciclosporina y mesalamina, contenidas en "The Merck Index", y afirma que estas moléculas ostentan beneficios patentarios concedidos por el Reino Unido y por Estados Unidos de América.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza, debido a que los documentos presentados por la opositora no comprenden las características esenciales del objeto de la presente solicitud, correspondiente a una proteína de unión caracterizado por seis CDR de secuencias específicas de aminoácidos. Igualmente es preciso aclarar que la presente solicitud no reclama ninguno de los agentes indicados por la opositora, por lo que la oposición presentada no se considera suficiente desvirtuar su patentabilidad de la solicitud.

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 la reivindicación 30 incluida en el radicado bajo el N° 13-264175-00003-0000 del 11 de abril de 2014 no cumple los requisitos indicados en el considerando anterior. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La reivindicación 30 visible en el escrito radicado bajo el N° 13-264175-00003-0000 no puede ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está referida a un uso, aunque el solicitante la encabeza con la palabra 'composición', en realidad está referida a la composición que comprende un anticuerpo de las reivindicaciones anteriores y que comprende además un agente terapéutico adicional para tratar un trastorno en el que la actividad de IL – 13 es perjudicial, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 29 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39093

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-264175

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 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 INTERLEUCINA – 13”

Clasificación IPC: C07H21/00; C07K14/00 // 16/00; C12N1/00 // 1/15 // 1/16 // 1/21
// 5/00 // 5/04 // 5/06; C12P21/00.

Reivindicación(es): 1 a 29 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-264175-00003-0000.

Titular(es): Abbvie, Inc.

Domicilio(s): Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Chengbin Wu, Richard W. Dixon, Jonathan P. Belk, Hua Ying, Maria A. Argiriadi, Carolyn A. Cuff, Paul R. Hinton, Shankar Kumar, Terry L. Melim y Yan Chen.

Prioridad(es) N°: 60/843,249 **Fecha:** 08 de septiembre de 2006 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/019660 **Fecha:** 07 de septiembre de 2007

Vigente desde: 07 de septiembre de 2007 **Hasta:** 07 de septiembre de 2027

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 30, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39093

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-264175

referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Abbvie, Inc. y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez