

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23419

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-034904

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 3 de abril de 2009, con el No. 09-034904-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Genentech, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/082726 del 26 de octubre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 618 del 19 de julio 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 mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23303, notificado por fijación en lista el 26 de diciembre 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, 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° 09-034904-00008-0000 del 19 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, modificó el título de la solicitud a "ANTICUERPOS QUE SE UNEN A STEAP-1 E INMUNOCONJUGADOS DE LOS MISMOS" y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 36 que remplaza(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 S.A.

Argumenta la opositora que esta solicitud no cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial porque los anticuerpos e inmunoconjugados que pueden estar covalentemente unidos a un agente citotóxico corresponden a prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, para lo cual hace referencia al documento "The Merck Index".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23419

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-034904

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la opositora parece ignorar que la solicitud no reclama un anticuerpo o un inmunoconjugado en general, sino que se refiere de manera específica a anticuerpos anti-STEAP-1, que incluyen unas secuencias particulares en su región variable de cadena pesada y en su región estructural. Sostiene la solicitante que el opositor no presenta pruebas que sustenten su afirmación, toda vez que no se refiere de ninguna manera a documentos que revelen anticuerpos anti-STEAP-1 o inmunoconjugados anticuerpo-fármaco citotóxico. Igualmente afirma la solicitante que si bien existen dentro del estado del arte anticuerpos útiles para el control de enfermedades asociadas a desórdenes de expresión, e inmunoconjugados que incluyen estos anticuerpos, el arte previo no señala ni sugiere anticuerpos que presenten específicamente las características estructurales que distinguen a aquellos que son objeto de la presente invención. Finalmente, argumenta la solicitante que la presente invención cumple el requisito de aplicación industrial, puesto que reclama anticuerpos e inmunoconjugados que tienen clara aplicación en el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la opositora falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

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(s) reivindicación(es) 1 a 36 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.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **"ANTICUERPOS QUE SE UNEN A STEAP-1 E INMUNOCONJUGADOS DE LOS MISMOS"**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23419
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-034904

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) 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:

**" ANTICUERPOS QUE SE UNEN A STEAP-1
E INMUNOCONJUGADOS DE LOS MISMOS "**

Clasificación IPC: A61K39/395, 47/48, 51/10; A61P35/00; C07K16/30; C12N5/10.

Reivindicación(es): 1 a 36 incluida(s) en el radicado bajo el N° 09-034904-00008-0000.

Titular(es): GENENTECH, INC.

Domicilio(s): South San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Mark, S. Dennis, Bonnee Rubinfeld, Paul Polakis y Aya Jakobovits.

Prioridad(es) N°: 60/863,295	Fecha: 27 de octubre de 2006	País: US.
60/868,707	5 de diciembre de 2006	US.
60/921,300	30 de marzo de 2007	US
60/937,857	29 de junio de 2007	US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/082726 **Fecha:** 26 de octubre de 2007.

Vigente desde: 26 de octubre de 2007 **Hasta:** 26 de octubre de 2027.

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.

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23419

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

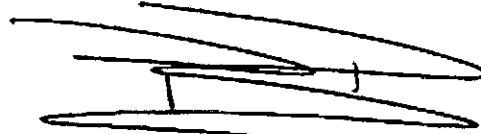
Rad. PCT/09-034904

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Genentech, Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓