

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29483

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-031240

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 26 de marzo de 2009, con el N° 09-031240-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Oncomed Pharmaceuticals, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR CANCER", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/020889 del 28 de septiembre 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(s) 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° 18289, notificado por fijación en lista el 16 de octubre 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° 09-031240-00009-0000 del 26 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 24 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.

Dice la opositora que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29483

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-031240

refieren a anticuerpos aislados que se unen de manera específica a un dominio extracelular de DLL4 humano y afectan el crecimiento de un tumor son prácticas y eventos totalmente conocidos e la industria farmacéutica.

La opositora afirma que las composiciones farmacéuticas que involucran moléculas que se encuentran plenamente descubiertas e identificadas en el sector químico-farmacéutico como el fluorouracilo y el irinotecan no pueden acceder a beneficio patentario. Al respecto, la opositora menciona las fichas técnicas de The Merck Index y cita las patentes US 2802005, US 2885396, JP KOKAI 85 19790 y US 4604463.

También argumenta la opositora que la mezcla (combinaciones) de productos (moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia no se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la invención revela y reclama anticuerpos aislados que se unen específicamente a un epítipo de DLL4 humano, comprendiendo secuencias específicas de aminoácidos, las cuales difieren estructuralmente de los compuestos fluorouracilo e irinotecan.

Adicionalmente, afirma la solicitante que los compuestos mencionados por la opositora no son el objeto de la solicitud y que sólo se mencionaban dentro de las posibles modalidades de la invención como parte de combinaciones, y agrega que estas reivindicaciones fueron eliminadas.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que los documentos presentados por la opositora donde se divulgan los compuestos fluorouracilo e irinotecan no afectan los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de la solicitud, que se refiere a un anticuerpo monoclonal que se une a DLL4 humano.

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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29483

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-031240

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 23 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 por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 24 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 09-031240-00009-0000, la cual se encuentra como independiente, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto se refiere a un anticuerpo que compite con los anticuerpos de la solicitud por unirse a DLL4, definiéndolo de esta forma por un resultado a alcanzar. Al respecto, es oportuno recordar a la solicitante que un anticuerpo se define por sus secuencias de aminoácidos de las cadenas ligera y pesada; nótese que en la reivindicación 24 no se incluye ninguna característica técnica del anticuerpo que se pretende proteger.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 24 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPO QUE SE UNE A DLL4 HUMANO".

RESUELVE:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29483

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-031240

"ANTICUERPO QUE SE UNE A DLL4 HUMANO"

Clasificación IPC: C07K 16/00; C12P 21/08; C07H 21/04; C12N 15/00.

Reivindicación(es): 1 a 23 incluidas en el radicado bajo el N° 09-031240-00009-0000.

Titular(es): ONCOMED PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio(s): Redwood City, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Austin Gurney, Timothy Hoey, Sanjeev Satyal y Fumiko Axelrod.

Prioridad(es) N°: 60/847,904	Fecha: 29 de septiembre de 2006	País: US.
60/886,260	23 de enero de 2007	US.
60/942,542	7 de junio de 2007	US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/020889 **Fecha:** 28 de septiembre de 2007.

Vigente desde: 28 de septiembre de 2007 **Hasta:** 28 de septiembre de 2027.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 24, 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 referida norma comunitaria.

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Oncomed Pharmaceutical Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29483

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

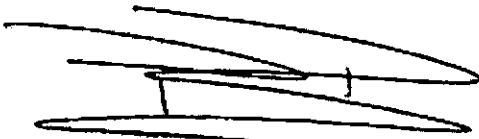
Rad. PCT/09-031240

LaFranco 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 CÚPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafranco.com

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓