

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115304

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 8 de mayo de 2013, con el N° 13-115304-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Abbvie, Inc., se presentó división de solicitud titulada “PROTEÍNAS DE UNIÓN A INTERLEUCINA-13” y que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/019660 del 7 de septiembre de 2007.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 09-19665-00012-0000, la cual fue publicada 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(s) 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 la división de solicitud propuesta 13-115304-00000-0000 con relación a la solicitud parental 09-19665-00012-0000 se beneficia de la fecha de presentación y de prioridad invocada en ella.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11398, notificado por fijación en lista el 2 de julio 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

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-115304-00003-0000 del 8 de noviembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 31 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.

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

Argumenta la opositora que esta solicitud presenta una proteína de unión que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115304

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 presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo. Señala también la opositora que 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, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, 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 el capítulo reivindicatorio destinado a la división de la solicitud en estudio no reclama composiciones que involucren un segundo ingrediente activo, por lo que los datos técnicos relacionados en "The Merck Index" no afectan la patentabilidad de la proteína de unión que aquí se analiza.

SEXTO: Que la solicitante mediante escrito(s) radicado(s) bajo el N° 13-115304-00004-0000 del 8 de noviembre de 2013, presentó segunda división de la solicitud radicada bajo el N° 13-264175-00000-0000, la cual se aceptó para estudio.

SÉPTIMO: 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."*

OCTAVO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 31 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.

NOVENO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROTEÍNAS QUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115304

PRESENTAN UN DOMINIO DE UNIÓN A INTERLEUCINA-13".

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: Aceptar para examen la división de solicitud propuesta 13-264175-00000-0000 en relación con la solicitud 13-115304-00004-0000.

ARTÍCULO TERCERO: 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 QUE PRESENTAN UN DOMINIO DE UNIÓN A INTERLEUCINA-13 ”

Clasificación IPC: A61K 38/00; C07K14/00, 16/00; C07H 21/00; C12N 1/00.

Reivindicación(es): 1 a 31 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-115304-00003-0000.

Titular(es): ABBVIE, INC.

Domicilio(s): North 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:** 8 de septiembre de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/019660 **Fecha:** 7 de septiembre de 2007.

Vigente desde: 7 de septiembre de 2007 **Hasta:** 7 de septiembre de 2027.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2477

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115304

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) Abbvie, Inc. y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 28 Ene 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: Moncaleano Prado Juan David
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez