

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42134

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención a una solicitud
divisional*

CERTIFICADO

Rad. PCT/15-080428

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 10 de abril de 2015 la sociedad The Trustees of the University of Pennsylvania, presentó la división de solicitud radicada bajo el N° 15-080428-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 13-137536-00011-0000, la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/064191 del 09 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 13-137536-00000-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 680 del 29 de noviembre de 2013, sin que se hubiera presentado oposición por parte de terceros.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15665, notificado por fijación en lista el 29 de diciembre de 2015, 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° 15-080428-00003-0000 del 22 de marzo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 4 que remplazan 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42134

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención a una solicitud
divisional*

CERTIFICADO

Rad. PCT/15-080428

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 las reivindicaciones 1, 2 y 4 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 15-080428-00003-0000 del 22 de marzo de 2016 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por su parte, no se acepta la reivindicación 3 visible en el escrito radicado bajo el No 15-080428-00003-0000, por cuanto está referida a células humanas. Se aclara que la inclusión de la expresión “ex vivo” no supera la objeción por artículo 20 inicialmente trasladada por el hecho de que éstas no han sido caracterizadas en términos de una “línea celular” que sea susceptible de aplicación industrial. Además, según el sustento de la descripción de la solicitud parental, las células T son aisladas de una muestra de un sujeto, como por ejemplo sangre periférica o médula ósea (Pág. 78 del escrito radicado bajo No. 13-137536-00001) y son administradas a un sujeto para su proliferación *in vivo* (Pág. 97 del escrito bajo Radicado No. 13-137536-00001). Se recuerda a la solicitante que el material biológico, en este caso, una célula T humana, no es patentable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *“las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”*.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) QUE COMPRENDE UN ANTICUERPO ANTI-CD19 scFv, UN DOMINIO BISAGRA CD8, UN DOMINIO TRANSMEMBRANA CD8, UN DOMINIO 4-1BB Y UN DOMINIO SEÑALIZADOR CD3 ZETA”.

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42134

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención a una solicitud
divisional*

CERTIFICADO

Rad. PCT/15-080428

**“RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) QUE COMPRENDE UN
ANTICUERPO ANTI-CD19 scFv, UN DOMINIO BISAGRA CD8, UN DOMINIO
TRANSMEMBRANA CD8, UN DOMINIO 4-1BB Y UN DOMINIO SEÑALIZADOR
CD3 ZETA”**

Clasificación IPC: A61K 39/00; C07H 21/04.

Reivindicaciones: 1, 2 y 4 incluidas en el radicado bajo el No 15-080428-00003-0000.

Titulares: THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.

Domicilios: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de América.

Inventores: Carl H. June, Bruce Lee Levine, David L. Porter, Michael D. Kalos y Michael C. Milone.

Prioridades N°: 61/421,470 **Fecha:** 09 de Diciembre de 2010 **País:** US.
61/502,649 26 de Junio de 2011 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/064191 **Fecha:** 09 de Diciembre de 2011.

Vigente desde: 09 de Diciembre de 2011 **Hasta:** 09 de Diciembre de 2031

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 3, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad The Trustees of the University of Pennsylvania, advirtiéndole 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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:42134

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención a una solicitud
divisional*

CERTIFICADO

Rad. PCT/15-080428

hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, JUANCUESTA@CUESTALAWYERS.COM

Elaboró: Ruth Andrea Rodriguez
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández