

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32869

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-291212

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 12 de diciembre de 2013, con el N°13-291212-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Ac Immune S.A. y Genentech, Inc., presentó una división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N°09-007328-A-00009-0000, cuya solicitud inicial entró a fase nacional como solicitud de patente de invención titulada “ANTICUERPO HUMANIZADO CONTRA BETA AMILOIDE”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/073504 del 13 de julio de 2007.

SEGUNDO: Que la solicitud inicial fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 615 del 20 de abril de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S., 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° 15236, notificado por fijación en lista el 22 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.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-291212-00012-0000 del 28 de abril de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 16 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.S.

La opositora manifiesta que la solicitud pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones tales como usos, métodos de tratamiento terapéuticos o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales según lo estipulado en la Decisión 486. Además, señala que los anticuerpos carecen de nivel inventivo dado que publicaciones de carácter científico exponen con anterioridad los beneficios y resultados terapéuticos de la aplicación de los anticuerpos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32869

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-291212

A continuación se exponen los documentos relacionados señalados por la sociedad opositora:

- ✓ Epitope and isotype specificities of antibodies to beta-Amyloid peptide for protection against Alzheimer`s disease-like neuropathology.
- ✓ Single chain variable fragments against beta-amyloid (Abeta) can inhibit abeta aggregation and prevent abeta-induced neurotoxicity.
- ✓ Monoclonal antibodies inhibit in vitro fibrillar aggregation of the Alzheimer Beta-amyloid peptide.
- ✓ WO/2006/055178
- ✓ WO/2002/096937
- ✓ WO/2003/070760
- ✓ WO/2001/062801
- ✓ WO/2001/072880
- ✓ WO/2006/066171

Respuesta de la Solicitante

La solicitante afirma que el documento *“Epitope and isotype specificities of antibodies to beta - amyloid peptide for protection against Alzheimer`s disease-like neuropathology”*, divulga anticuerpos dirigidos a epítopes N-terminales del péptido beta-amiloide activos para reducir la patología neurótica, mientras que los anticuerpos dirigidos contra epítopes C-terminales son inactivos.

La solicitante sostiene que el documento *“Single chain variable fragments against beta-amyloid (Abeta) can inhibit abeta aggregation and prevent abeta-induced neurotoxicity”* describe fragmentos variables de cadena sencilla como alternativas atractivas para terapias convencionales basadas en anticuerpos dirigidos a reducir la toxicidad de beta - amiloide.

La solicitante afirma que el documento WO/2006/055178 divulga anticuerpos que reconocen diferencialmente conformaciones multidimensionales de ligandos difusibles derivados de beta-amiloide. En relación a los documentos WO/2003/070760 y WO/2001/062801, afirma que describen anticuerpos capaces de reconocer específicamente dos regiones del péptido B-A4 y de secuestrar péptidos amiloides solubles, respectivamente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32869

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-291212

De esta manera, argumenta que el anticuerpo reclamado en la reivindicación 1 no tiene similitud alguna con los documentos citados por el opositor, y que los documentos WO/2001/072880 y WO/2006/066171, relacionados con la actividad del anticuerpo de acuerdo con el epítipo al cual se une, así como la identificación y caracterización de anticuerpos monoclonales, no sugieren la misma estructura aminoácida de los anticuerpos relacionados en la presente solicitud

Respuesta del Examinador Técnico

Frente al argumento de la Opositora respecto a que la materia reclamada contiene materia que no puede ser objeto de patente puesto que reclama usos y métodos de tratamiento, este Despacho está de acuerdo con la sociedad opositora, tal como se ha puesto de manifiesto en el Oficio 5593 correspondiente al análisis de patentabilidad de la solicitud inicial, sin embargo, en relación al capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° 13-291212-00004-0000, este Despacho se permite aclarar, que este no contiene materia que haga referencia a usos y métodos de tratamiento.

Respecto a los documentos presentados en la(s) oposición(es), este Despacho considera que los documentos WO2001072880 y WO2006066171 aunque divulgan anticuerpos dirigidos contra el péptido beta - amiloide, no revelan las características técnicas esenciales, es decir la estructura aminoácida de los CDRs y de las regiones variables de cadena ligera y pesada, reclamadas en la solicitud; por lo cual no se consideraran dentro del examen de patentabilidad.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor 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.

En conclusión, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza y en consecuencia la oposición es considerada como no fundada.

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 16 del radicado bajo el N° 13-291212-00012-0000 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32869

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-291212

consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “ANTICUERPO HUMANIZADO BI-FUNCIONAL CONTRA BETA AMILOIDE”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S., 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:

“ANTICUERPO HUMANIZADO BI-FUNCIONAL CONTRA BETA AMILOIDE”

Clasificación IPC: C07K 16/00 // 16/18.

Reivindicación(es): 1 a 16 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-291212-00012-0000, páginas 16 a 18.

Titular(es): AC IMMUNE S.A. Y GENENTECH, INC.

Domicilio(s): Lausanne, Suiza y South San Francisco, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Andrea Pfeifer, Maria Pihlgren, Andreas Muhs y Ryan Watts.

Prioridad(es) N°: EP 06014730.3
EP 06020765.1
60/943,289
60/943,499

Fecha: 14 de julio de 2006
Fecha: 02 de octubre de 2006
Fecha: 11 de junio de 2007
Fecha: 12 de junio de 2007

País: US
País: US

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/073504 **Fecha:** 13 de julio de 2007.

Vigente desde: 13 de julio de 2007

Hasta: 13 de julio de 2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32869

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-291212

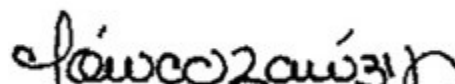
ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Ac Immune S.A. y Genentech, Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A.S., 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 hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 May 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MONICA ANDREA RAMÍREZ HINESTROZA

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Mario Andres Forero

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández