

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-082234

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 15 de abril de 2014, con el N°14-082234-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Abbvie Inc., presentó una división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N°11-108934-00009-0000, cuya solicitud inicial entró a fase nacional como solicitud de patente de invención titulada “PROTEÍNAS DE UNIÓN A IL-17”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/026424 del 5 de marzo de 2010.

SEGUNDO: Que la solicitud inicial fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 641 del 30 de marzo de 2012, 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° 15162, 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° 14-082234-00012-0000 del 28 de abril de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 58 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.

La sociedad opositora afirma que las composiciones farmacéuticas que comprenden proteínas que se unen a IL – 17 se consideran como prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Además, se hace referencia a moléculas totalmente tales como Infliximab, Ertanecept y Adalimumab, de tal manera que no se puede conceder beneficio patentario sobre composiciones que comprenden moléculas plenamente descubiertas en el sector químico farmacéutico. Adicionalmente, la sociedad opositora aporta el documento US2008/0269467, donde se divulga una proteína de unión que se une a IL – 17 que comprende la SEQ ID N° 919. También se menciona el documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-082234

WO2007/080174 donde se divulga una proteína de unión que se une a IL – 17 que comprende las SEQ ID N° 919 y 7, de tal manera que los anticuerpos de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo.

Respuesta del solicitante

Frente a tales argumentos, la solicitante menciona que los anticuerpos que se unen a IL – 17 de la solicitud son nuevos e inventivos, debido a que los documentos que menciona la opositora no anticipan los anticuerpos ni las composiciones descritas en la solicitud, y no buscan la protección de los compuestos mencionados como Infliximab, Ertanecept y Adalimumab.

Respuesta del Examinador Técnico

En referencia a los argumentos presentados por la sociedad opositora, este Despacho se permite aclarar que el documento US2008/269467 no desvirtúa la patentabilidad del anticuerpo o porción de unión a antígeno del mismo que se une a la IL-17, ya que no divulga enseñanzas claras que permitan deducir las secuencias de aminoácidos específicas reclamadas por la solicitante, relacionadas con las regiones determinantes de complementariedad (CDRs), comprendidas en las regiones variables de cadena ligera y de cadena pesada, fundamentales para la especificidad y afinidad a la IL-17. Cabe resaltar que dichos anticuerpos presentan valores de afinidad de unión y de neutralización mejorada en el intervalo picomolar, evidenciando propiedades inesperadas y ventajosas con respecto a los divulgado en el estado de la técnica.

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.

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 58 del radicado bajo el N° 14-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-082234

082234-00012-0000 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 el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “ANTICUERPO QUE SE UNE A IL-17 HUMANA”.

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:

“ANTICUERPO QUE SE UNE A IL-17 HUMANA”

Clasificación IPC: A61K 39/395.

Reivindicación(es): 1 a 58 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-082234-00012-0000, páginas 17 a 36.

Titular(es): ABBVIE, INC.

Domicilio(s): Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Chung – Ming Hsieh, Margaret Hugunin, Anwar Murtaza, Bradford L. McRae, Yuliya Kutsikova, John E. Memmott, Jennifer M. Pérez, Suju Zhong, Edit Tarcsa, Anca Clabbers, Craig Wallace, Shaughn H. Bryant y Mary R. Leddy.

Prioridad(es) N°: 61/209,272 **Fecha:** 05 de marzo de 2009 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/026424 **Fecha:** 05 de marzo de 2010.

Vigente desde: 05 de marzo de 2010 **Hasta:** 05 de marzo de 2030.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-082234

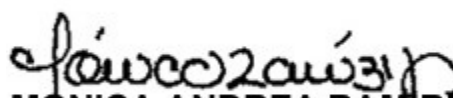
ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, 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) Abbvie, Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., 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)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Mario Andres Forero

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández