

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84348

Ref. Expediente N° 13135221

Por la cual se otorga una Patente de Invención

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 4 de junio de 2013, con el N° 13135221, por GENENTECH, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “ANTICUERPOS ANTI-MESOTELINA E INMUNOCONJUGADOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/065895 del 19 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 672 el 31 de julio de 2013 habiéndose presentado oposición por parte de Lafrancol S.A.S, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°5265, notificado por fijación en lista el 19 de mayo del 2015, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-135221-00007-0000 del 28 de septiembre del 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 31 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84348

Ref. Expediente N° 13135221

Análisis de la(s) oposición(es) presentada(s):

Argumentaciones de Lafrancol

Por su parte la sociedad opositora Lafrancol S.A afirma que esta solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial.

Considerando que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que se refieren a anticuerpos anti-mesotelina e inmunoconjugados así como a métodos de uso de los mismos, útiles en el tratamiento de cáncer en la presente solicitud, no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo, por lo tanto el opositor afirma que no es pertinente conceder un beneficio patentario.

La opositora manifiesta sobre las composiciones farmacéuticas hace mención general de anticuerpos, sin especificar alguno, lo cual da a entender que la presencia del anticuerpo es opcional. Por lo que concluye que no hay certeza ni explicación suficiente sobre la materia a patentar y considera que lo anterior controvierte la las disposiciones comunitarias, en lo referente al requisito de unidad inventiva.

Asimismo el opositor afirma que no puede existir beneficio patentario para reivindicaciones de composiciones y combinaciones farmacéuticas útiles en el tratamiento del cáncer y que comprenden moléculas plenamente identificadas y utilizadas. Y agrega que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante derechos patentarios objetos que no son considerados invenciones e indica que la mezcla (combinaciones) de productos (moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o materia, no se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad.

Finalmente el opositor solicita tener en cuenta los documentos "A novel human monoclonal antibody that binds with high affinity to mesothelin-expressing cells and kills them by antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity", "New monoclonal antibodies to mesothelin useful for immunohistochemistry, fluorescence-activated cell sorting, Western blotting, and elisa", y "Preclinical evaluation of MORAb-009, a chimeric antibody targeting tumor-associated mesothelin", cancer immunity, academy of cancer immunology" porque en su concepto los documentos afectan los requisitos de Novedad y/o Nivel Inventivo de la materia revelada en la solicitud.

Respuestas de la Solicitante

Página 2 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84348

Ref. Expediente N° 13135221

La solicitante no da respuesta a los argumentos de la sociedad opositora, pero esta modifica el capítulo reivindicatorio.

Respuesta del Examinador Técnico

Frente a los documentos aportados por la sociedad opositora este Despacho considera que:

1. El documento "A novel human monoclonal antibody that binds with high affinity to mesothelin-expressing cells and kills them by antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity" divulga anticuerpos similares a la solicitud que presentan valores de afinidad similares a los de la presente solicitud. Sin embargo, estos no divulgan las características del nuevo capítulo reivindicatorio.
2. El documento "New monoclonal antibodies to mesothelin useful for immunohistochemistry, fluorescence-activated cell sorting, Western blotting, and ELISA", divulga anticuerpos anti-mesotelina útiles como agentes de diagnóstico del cáncer.
3. El documento "Preclinical evaluation of MORAb-009, a chimeric antibody targeting tumor-associated mesothelin", cancer immunity, academy of cancer immunology", enseña anticuerpos estructuralmente similares a los de la solicitud.

En conclusión los documentos presentados en la oposición no desvirtúan el nivel inventivo del objeto de esta solicitud; por lo cual se considerarán dentro del examen de 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 31 incluida(s) en el radicado bajo el radicado N° 13-135221 el 28 de septiembre del 2015, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84348

Ref. Expediente N° 13135221

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada las oposiciones presentadas 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:

“ANTICUERPOS ANTI-MESOTELINA E INMUNOCONJUGADOS”

Clasificación IPC: C07K 16/30

Reivindicación(es): 1 a 31 incluida(s) bajo el radicado N° 13-135221-00007-0000 el 28 de septiembre del 2015.

Titular(es): GENENTECH, INC.

Domicilio(s): GENENTECH, INC.
1DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94080, E.U.A.
SOUTH SAN FRANCISCO CALIFORNIA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): SUSAN D SPENCER, MARK DENNIS, SUZANA J. SCALES, YIN ZHANG

Prioridad(es) N° 20/12/2010, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/459.962

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/065895 **Fecha:** 19 de diciembre de 2011.

Vigente desde: 19 de diciembre de 2011 **Hasta:** 19 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84348

Ref. Expediente N° 13135221

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) GENENTECH, INC., y LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndole(s) 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., a los 6 de diciembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
notificaciones@bc.com.co

TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

Elaboró: DIEGO ARMANDO GALVIS SANCHEZ
Revisó: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Revisó: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Aprobó: JOSE LUIS LONDOÑO FERNANDEZ