

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12197

Ref. Expediente N° NC2017/0011766

Por la cual se deniega 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 13 de junio de 2012, la sociedad Immunogen, Inc., presentó la solicitud divisional radicada bajo el N° NC2017/0011766, en relación con la solicitud inicial N° 06-002587-00015-0000 del 13 de enero de 2006, la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/023340 del 21 de julio de 2004.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud inicial bajo el radicado N° 06-002587 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 577 el 29 de junio de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° NC2017/0011766, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado N° 06-002587-00016-0000, la cual fue concedida parcialmente mediante la Resolución N° 1479 del 28 de enero de 2013, como se enseña a continuación:

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL N° NC2017/0011766	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL N° 06-002587-00016-0000
Reiv. 1. Un anticuerpo o fragmento de enlace a epítipo del mismo caracterizado porque comprende al menos una región de complementariedad que tiene una secuencia de aminoácidos que se selecciona a partir del grupo que consiste de las ID SEC NO 1, ID SEC NO 2, ID SEC NO 3, ID SEC NO 4, ID SEC NO 5 e ID	Reiv. 1. Un anticuerpo no murino y aislado o fragmento de en lace al mismo, que comprende una región variable de cadena pesada HCRV representada por la ID SEC NO 10 o ID SEC NO 11; una región variable de cadena ligera LCVR representada por la ID SEC NO 8.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12197

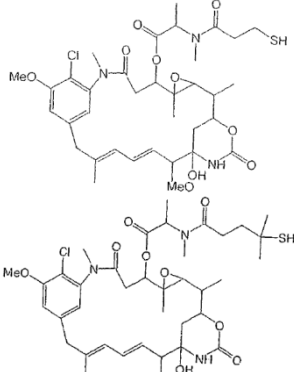
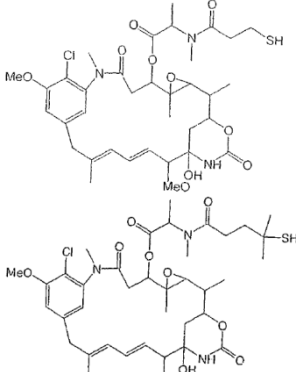
Ref. Expediente N° NC2017/0011766

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL N° NC2017/0011766	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL N° 06-002587-00016-0000
SEC NO 6, <u>con la condición de que este anticuerpo no es aquel representado</u> por la secuencia de aminoácidos de la región HCVR de la ID SEC NO 10 o ID SEC NO 11 y por la región LCVR de la SEQ ID NO 8 Reiv. 2. Un anticuerpo o fragmento del mismo según la reivindicación 1 que comprende tres regiones determinantes de la complementariedad que tienen secuencias que se seleccionan a partir de las ID SEC NO 1, ID SEC NO 2 e ID SEC NO 3, y en donde dicha al menos una región variable de cadena ligera comprende tres regiones determinantes de la complementariedad que tienen secuencias que se seleccionan a partir de las ID SEC NO 4, ID SEC NO 5 e ID SEC NO 6. Reiv. 5. El anticuerpo o fragmento de enlace al epítipo del mismo según la reivindicación 3 caracterizado <u>porque la región variable de cadena ligera se selecciona a partir del grupo que consiste de las</u> ID SEC NO 7 e <u>ID SEC NO 8.</u> Reiv. 6. El anticuerpo o fragmento de enlace al epítipo del mismo según la reivindicación 2 caracterizado <u>porque la región variable de cadena ligera se selecciona a partir del grupo que consiste de las</u> ID SEC NO 9, <u>ID SEC NO 10 e ID SEC NO 11.</u> Reiv. 8. El anticuerpo o fragmento de enlace al epítipo del mismo según la reivindicación 6 caracterizado <u>porque la región variable de cadena ligera se selecciona a partir del grupo que consiste de las</u> ID SEC NO 9, <u>ID SEC NO 10 e ID SEC NO 11.</u> Reiv 21 y 22. <u>El anticuerpo murino o fragmento de enlace a antígeno o fragmento de enlace al epítipo del mismo, que comprende una región variable de cadena pesada que se selecciona de las</u> ID SEC NO 9, <u>ID SEC NO 10 e ID SEC NO 11.</u> Reiv. 9. Un polinucleótido que codifica un anticuerpo o fragmento de enlace a epítipo según las reivindicaciones 1, 2, 3 o 6.	Reiv. 2. Un polinucleótido aislado que codifica un anticuerpo o fragmento del mismo de la reivindicación 1 representada por las ID SEC NO 10, 11 u 8.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12197

Ref. Expediente N° NC2017/0011766

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL N° NC2017/0011766	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL N° 06-002587-00016-0000
Reiv. 11 a 14. Un vector que comprende un polinucleótido de las reivindicaciones 9 y 10, donde dicho vector de expresión permite expresar el anticuerpo o fragmento del mismo.	Reiv. 3 y 4. Un vector aislado que comprende el polinucleótido del a reivindicación 2, donde dicho vector de expresión permite expresar el anticuerpo o fragmento del mismo.
Reiv. 25. Un conjugado citotóxico que comprende el anticuerpo o fragmento de enlace al epítipo del mismo de la reivindicación 1 y un agente citotóxico seleccionado de un maitansinoide, un taxoide, un compuesto CC-1065, un compuesto de dolastatina, un compuesto de daunorrubicina y un compuesto de doxorubicina	Reiv. 5. Un conjugado citotóxico que comprende el anticuerpo o fragmento de enlace al epítipo del mismo de la reivindicación 1 y un agente citotóxico seleccionado de un maitansinoide, un taxoide, un compuesto CC-1065, un compuesto de dolastatina, un compuesto de daunorrubicina y un compuesto de doxorubicina
Reiv. 35 a 36. El conjugado citotóxico según la reivindicación 34 porque el agente citotóxico es la maitansina DM1 de la fórmula (I), (II) 	Reiv. 8. El conjugado citotóxico según la reivindicación 34 porque el agente citotóxico es la maitansina DM1 de la fórmula (I), (II) 

QUINTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° NC2017/0011766, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la la solicitud parental con radicado bajo el número N° 06-002587-00016-0000 del 30 de mayo de 2012, la cual ya se le concedió patente mediante Resolución N° 1479 del 28 de enero de 2013.

Vale aclarar que en la tabla solamente se muestran las principales reivindicaciones presentadas en la solicitud divisional que están contenidas en la solicitud parental ya concedida, sin mencionar las reivindicaciones complementarias que también comparten materia para ambas solicitudes, donde el objeto de las reivindicaciones 35, 36, 66 a 68, 86 a 88 de la solicitud divisional N° NC2017/0011766 corresponde al objeto de las reivindicaciones 9 a 12 concedidas y presentes en el radicado N° 06-002587-00016-0000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12197

Ref. Expediente N° NC2017/0011766

Por otro lado, vale la pena mencionar que la modificación propuesta por la solicitante para la solicitud divisional presenta dos grandes problemas:

- La contradicción presente entre la reivindicación 1 (donde se exceptúa el anticuerpo que comprende la región de cadena variable ligera de SEQ ID N° 8 y la región de cadena variable pesada de SEQ ID N° 10 o 11) y las reivindicaciones dependientes 5, 6, 8, 21 y 22 (donde se incluye el anticuerpo que comprende la región de cadena variable ligera de SEQ ID N° 8 y la región de cadena variable pesada de SEQ ID N° 10 o 11) de acuerdo a lo que se observa en negrilla y subrayado fuera de texto.
- La exclusión del anticuerpo que comprende la región de cadena variable ligera de SEQ ID N° 8 y la región de cadena variable pesada de SEQ ID N° 10 o 11 no se encuentra divulgada en la solicitud parental, razón por la cual la solicitud divisional está incurriendo en ampliación de materia, incumpliendo lo estipulado en los Art. 34 y 36 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...*existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud divisional.

En conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada “UN CONJUGADIO CITOTÓXICO CA6 ANTÍGENO – ESPECÍFICO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR EL MISMO”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12197

Ref. Expediente N° NC2017/0011766

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Immunogen, Inc., 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., a los 21 de febrero de 2018



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio