

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52336

Ref. Expediente N° NC2019/0009685

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 6750 del 24 de febrero de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPO BIESPECÍFICO QUE SE UNE A HER2 Y CD3”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 10 de la invención en estudio cumplió con los requisitos de patentabilidad y las reivindicaciones 11 a 26 no pagaron la tasa correspondiente por reivindicaciones adicionales.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de febrero de 2020 con el No. NC2020/00004304, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GENENTECH INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre el pago no efectuado

La recurrente afirma que *“En primer lugar, me permito señalar que el pago de la tasa por reivindicación adicional no se llevó a cabo debido a un error humano. Por lo tanto, adjunto nuevamente el pliego reivindicatorio de 26 reivindicaciones y el pago de la tasa por 16 reivindicaciones adicionales para que se estudien las reivindicaciones negadas 11 a 26. Cabe resaltar que en el pliego modificado adjunto se mantienen en su totalidad las reivindicaciones concedidas 1 a 10 así como las reivindicaciones negadas 11 a 26. Lo presentamos nuevamente con este recurso para evitar cualquier inconveniente legal con su despacho. (...)”*

2.2. Sobre la materia no estudiada

En este punto, la recurrente afirma que *“Particularmente, las reivindicaciones 11 a 26 (negadas por la Resolución No. 6750) se encuentran dirigidas a modalidades específicas del anticuerpo biespecífico mencionado anteriormente y todas y cada una de dichas reivindicaciones dependen directa o indirectamente del anticuerpo de la reivindicación 1. En ningún momento las reivindicaciones dependientes 11 a 26 pretenden ampliar el alcance de la reivindicación 1 (...) Por último, es importante mencionar que la patentabilidad de dichas reivindicaciones recae sobre la novedad y nivel inventivo del anticuerpo de la reivindicación 1 (concedida por la Resolución No. 6750 del 24 de febrero de 2020). Es decir, el solicitante se encuentra en el derecho de reclamar cualquier modalidad que comprenda el anticuerpo reclamado, en donde dichas modalidades serían consideradas novedosas e inventivas.”*

2.3. Petición

La recurrente, al final del escrito solicita *“(…) REVOCAR PARCIALMENTE la decisión tomada mediante la Resolución No. 6750 del 24 de febrero de 2020 en su ARTICULO TERCERO y CONCEDER el Privilegio de Patente a las reivindicaciones 11 a 26 de la solicitud de patente ANTICUERPO BIESPECÍFICO QUE SE UNE A HER2 Y CD3 de*

Página 1 de 3

Ref. Expediente N° NC2019/0009685

conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Así mismo, que se CONFIRME la decisión de conceder las reivindicaciones 1 a 10 en su artículo SEGUNDO.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Sobre el pago no realizado

En este punto, se aprecia que, efectivamente, y tal como lo afirma la recurrente, no se hizo el pago por las reivindicaciones adicionales al momento de emitir la Resolución que acá se recurre, para lo cual se hace el pago por las 16 reivindicaciones que hicieron falta por estudiar, evidenciado mediante recibo de caja No. 20-20654 del 198 de marzo de 2020.

Por otra parte, se aprecia que el capítulo reivindicatorio adjuntado por la recurrente con el escrito del recurso corresponde a aquél que se presentó como respuesta al Oficio No. 9982, el día 27 de enero de 2020.

3.2. Sobre la materia no estudiada

Se le informa a la recurrente que, tal como lo indica la recurrente, las reivindicaciones 11 a 26, no estudiadas, aparecen como modalidades de las reivindicaciones independientes de los anticuerpos protegidos por la reivindicación independiente 1, razón por la cual, es pertinente conceder el privilegio solicitado a la materia que se reclama dentro de tales cláusulas.

3.3. Petición

En este punto se informa que es posible acceder a las peticiones de la recurrente, es decir, reconocer la novedad y el nivel inventivo (y por ende) la concesión de la invención reclamada para las reivindicaciones 1 a 26.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el artículo tercero de la Resolución No. 6750 del 24 de febrero de 2020, por medio de la cual se denegó patente de invención para las reivindicaciones 11 a 26.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 6750 del 24 de febrero de 2020, el cual quedará así:

“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:

Resolución N° 52336

Ref. Expediente N° NC2019/0009685

“ANTICUERPO BIESPECÍFICO QUE SE UNE A HER2 Y CD3”

Clasificación IPC: C07K 16/28, C07K 16/30, C07K 16/32, A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 37/00.

Reivindicaciones: 1 a 26 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0004318 del 8 de abril de 2020.

Titular: GENENTECH INC.

Domicilio: 1 DNA WAY SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080-4990, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Xiaocheng CHEN, Mark S. DENNIS, Allen J. Jr. EBENS, Teemu T. JUNTILA, Robert F. KELLEY, Mary A. MATHIEU y Liping L. SUN

Prioridades N°: 17/12/2013, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/917,346.
18/07/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/026,594.
12/12/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/091,441.
22/09/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/053,582.
07/03/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/949,950.

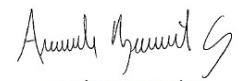
Solicitud internacional N°: PCT/US2014/070951 **Fecha:** 17 de diciembre de 2014.

Vigente desde: 17 de diciembre de 2014 **Hasta:** 17 de diciembre de 2034.”

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad GENENTECH INC., y en calidad de Opositor a LABORATORIOS LEGRAND S. A, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.08.31
17:04:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

