

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17889

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037698

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. 43959 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN PÉPTIDO DE PROISELT SELECCIONADO DE UN GRUPO ACETILO N-TERMINAL, AMIDA Y CISTEINE”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 10-037698-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Curedm, INC., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de superar las objeciones al nivel inventivo de la solicitud.

La recurrente afirma que la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2 puesto que dichos documentos no divulgan ni sugieren modificaciones beneficiosas como la introducción de un grupo amida C-terminal y un grupo acetilo N-terminal.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que el documento D1 divulga un péptido HIP enlazado a PEG o a albúmina, pero no señala ni sugiere modificaciones futuras a dicho péptido. Asimismo señala que el documento D2 hace referencia a una larga lista de modificaciones pero no sugeriría a la persona normalmente versada a la materia para modificar el péptido del documento D1 y llegar así a la materia reclamada, por tanto el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad.

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

En primer lugar en lo que corresponde a la modificación del pliego reivindicatorio es pertinente señalar que se acepta puesto que no implica ampliación de la materia inicialmente presentada. Sin embargo, es pertinente señalar lo que se manifestó con motivo del primer requerimiento de fondo en cuanto a que la reivindicación independiente no se ajusta a lo señalado en el art. 30 D 486, porque no incluye las características esenciales de la materia reclamada. En

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17889

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037698

dicha oportunidad se indicó que un péptido debe ser caracterizado por su secuencia de a.a., y que la referencia a nombres de fantasía como péptido (HIP) por su sigla en inglés “Human Prosllet Peptide” y a modalidades en las que no fue especificada la posición del a.a. modificado dentro de la secuencia resultaba insuficiente para la caracterización de un péptido, puesto que no permite establecer de forma inequívoca la estructura del mismo. De hecho, es bien sabido que la referencia a nombres por actividad, mecanismo de acción o simplemente de fantasía que no han sido reconocidos en la forma de denominación común no permite establecer de forma clara y certera la estructura del biofármaco reivindicado.

En lo que corresponde a los argumentos de la recurrente frente al nivel inventivo, específicamente con respecto a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, este Despacho se permite aclarar lo siguiente:

El documento D1 divulga un análogo o derivado del Péptido Prosllet humano (HIP) (Pág. 2, Párr. 10), el cual puede estar modificado químicamente para mejorar la biodisponibilidad y/o incrementar la eficacia, solubilidad o estabilidad (Pág. 8, Párr. 77). Si bien menciona algunas de las modificaciones con PEG o albumina, dichas modificaciones son ejemplos más no restricciones a las posibles modificaciones de HIP que conlleven a mejorar la biodisponibilidad y/o incrementar la eficacia del péptido. De hecho, la persona normalmente versada en la materia en la búsqueda de modificaciones alternativas al péptido que mejoren la biodisponibilidad y/o incrementen la eficacia del mismo, se vería motivada a implementar las modificaciones propuestas en el documento D2, tales como acilación (Pág. 25, línea 5) o amidación en el extremo C-terminal (Pág. 26, líneas 1 y 2), que corresponden a modificaciones post-transduccionales que son ampliamente conocidas en el estado del arte¹. En consecuencia, con base en las enseñanzas que en conjunto divulgan los documentos D1 y D2 resultaba previsible tanto el problema técnico como la solución que se plantea por la solicitud, razón por la cual la materia tal y como fue modificada se encuentra anticipada por el estado de la técnica y no supera las objeciones a la patentabilidad trasladadas.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada, y por tanto el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43959 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de

¹G. Walsh. Pharmaceutical Biotechnology: Protein post-translational modification. Págs. 29-34. Publicado en 2007.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17889

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037698

invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Curedm, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez