

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-176414

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. 66188 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE SUERO AMILOIDE P, SU PREPARACIÓN Y USO", 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2014 con el No11-176414-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Promedior, INC., 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 compuesto por 11 reivindicaciones.

La solicitante argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio se refiere a un polipéptido glicosilado Amiloide P de suero humano (SAP) recombinante que comprende una cadena de oligosacáridos N-ligados, en donde todas las ramas sialiladas de la cadena de oligosacáridos terminan con una parte de ácido diálico α 2,3-ligada.

Por su parte el documento D1 divulga un polipéptido SAP que comprende una cadena de oligosacáridos N-ligados en una mezcla α 2,3-ligada y α 2,6-ligada. La presente solicitud demostró que la producción recombinante de SAP solo α 2,3-ligada presenta una mayor actividad biológica que el SAP aislado de suero humano, como es el caso del SAP descrito en el documento D1, renglón 28. Adicionalmente, la solicitante argumenta que los experimentos adicionales descritos en la presente solicitud demostraron que la actividad biológica del SAP recombinante se atribuye a la presencia de partes de ácido siálico α 2,3-ligadas y ausencia de partes de ácido siálico α 2,6-ligadas.

De manera que ninguno de los documentos citados (D1, D2 y D4) enseñan o sugieren los péptidos ahora reivindicados, y que por tanto la solicitud tiene nivel inventivo.

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

En primer lugar este Despacho acepta las modificaciones al capítulo reivindicatorio puesto que no implican una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

Se aceptan los argumentos a favor del nivel inventivo de las nuevas reivindicaciones, puesto que el polipéptido SAP reclamado que comprende ácido siálico α 2,3-ligadas demostró tener una mayor actividad biológica que el péptido SAP aislado de suero humano, que comprende una mezcla de ácido siálico α 2,3-ligada y ácido siálico α 2,6-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-176414

ligada (Pág. 68 de la presente solicitud).

Los documentos D1 y D2 divulgan el polipéptido SAP aislado de suero humano y su actividad biológica, pero no divulga ni sugiere la modificación de las glicosilaciones para que contenga solamente ácido siálico α 2,3-ligadas, ni que dicha modificación conllevaría a un efecto técnico mejorado. Por su parte, el documento D4 se refiere a la producción recombinante de proteínas, pero no se relaciona con el objeto reclamado en la presente solicitud.

Puesto que no existe sugerencia en el estado de la técnica de la modificación del polipéptido SAP para que las cadenas de oligosacáridos unidos a ellos sean modificadas de manera que terminen exclusivamente en ácido siálico α 2,3-ligado, y que dicha modificación conlleve un efecto técnico mejorado en la actividad biológica de la proteína, se considera que la solicitud tiene nivel inventivo.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto a patentar se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “POLIPÉPTIDO GLICOSILADO AMILOIDE P DE SUERO HUMANO (SAP) RECOMBINANTE CON UNA CADENA DE OLIGOSÁCARIDOS TERMINADA EN A 2,3-LIGADO”.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 66188 del 18 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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:

**“POLIPÉPTIDO GLICOSILADO AMILOIDE P DE SUERO HUMANO (SAP)
RECOMBINANTE CON UNA CADENA DE OLIGOSÁCARIDOS TERMINADA EN A 2,3-
LIGADO”**

Clasificación IPC: C07K 14/00 AC; A61K 38/17 AC; A61P 29/00 AC.

Reivindicaciones: 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° 11-176414-00009-0000

Titular: Promedior, INC.

Domicilio: Malvern, Texas ,Estados Unidos de América

Inventores: Willett W., Scotty Caimi. Richard J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-176414

Prioridad N°: 61/217,931 **Fecha:** 04 de junio de 2009 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2010/037542 **Fecha:** 04 de junio de 2010.

Vigente desde: 04 de junio de 2010 **Hasta:** 04 de junio de 2030.

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 sociedad Promedior, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar 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)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez