

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77805

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-101077

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 1 de marzo de 2010, con el N° 13-101077-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Oncotherapy Science, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PÉPTIDO DE CDH3 Y AGENTE MEDICINAL QUE COMPRENDE AL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2008/060381 del 5 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 626 del 22 de marzo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10026, notificado por fijación en lista el 11 de junio de 2013, se requirió a la 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-101077-00003-0000 del 15 de octubre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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."*

Que no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 1 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-101077-00003-0000, por cuanto está(n) referida(s) a un péptido que consiste de una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1 ó 2, la cual corresponde a la proteína caderina, codificada por el gen CDH3. La proteína reclamada en la(s) reivindicación(es) 1, corresponde a material biológico

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77805

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-101077

existente en la naturaleza o aquel que puede ser aislado, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural"*.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el péptido definido en la reivindicación 1 modificada es distinto estructuralmente de la proteína CDH3 nativa, puesto que los péptidos sintetizados tienen un grupo amino (-NH₂) en el terminal N y un grupo carboxilo (-COOH) en el terminal C del péptido de las SEQ ID NO: 1 y 2, mientras que en la proteína nativa CDH3, el grupo amino y el grupo carboxilo están deshidratados como -NH y -CO, respectivamente, debido a los enlaces peptídicos formados con los aminoácidos vecinos, este Despacho se permite aclarar que si bien los péptidos reclamados son sintetizados, están definidos por una secuencia que existe en la naturaleza o que pueda ser aislada, esto es, la secuencia SEQ ID NO: 1 FILPVLGAV de la proteína CDH3:

MGLPRGPLASLLLLQVCWLQCAASEPCRAVFREA EVTLEAGGAEQEPGQALGKVFMGCP
GQEPALFSTDNDFTVRNGETVQERRSLKERNPLKIFPSKRILRRHKRDWVAPISVPE
NGKGPFPQRLNQLKSNKDRDTKIFY SITGPGADSPPEGVFAVEKETGWLLLLNKPLDREE
IAKYELFGHAVSENGASVEDPMNISIIVTDQNDHKPKFTQDTRGVSLEGLVPGTSVMQ
VTATDEDDAIYTYNGVVAYSISHSQEPKDPHDLMTIHRSTGTISVISSGLDREKVP EYT
LTIQATDMDGDGSTTTAVAVVEILDANDNAPMFDPQKYEAHVPENAVGHEVQRLTVTDL
DAPNSPAWRATY LIMGGDDGDHFTITTHPESNQGILTTRKGLDFEAKNQHTLYVEVTNE
APFVLKLPTSTATIVVHVEDVNEAPVFVPPSKVVEVQEGIPTGEPVCVYTAEDPDKENQ
KISYRILRDPAGWLAMPD SGQVTAVGTL DREDEQFVRNNIYEVMLAMDNGSPPTTGT
GTL LTLIDVNDHGPVPEPRQITICNQSPVRHVLNITDKDLS PHTSPFQAQLTDDSDIY
WTAEVNEEGDTVVL SLKKFLKQD TYDVHLSLSDHGNKEQLTVIRATVCDCHGHVETCPG
PWKGGF FILPVLGAV LALLFLLLVL LLLVRKKRKIKEPLLLPEDDTRDNV FYYGEEGGGE
EDQDYDITQLHRGLEARPEVLRNDVAPTIIPTMYRPRPANPDEIGNFII EGRGERGS
QRNGGLQLARGRTRRS

Ahora bien, el hecho de que los residuos N- y C- terminales de la secuencia reclamada FILPVLGAV no se encuentren deshidratados, es una característica intrínseca del péptido aislado, debido a que en solución, luego de un proceso de hidrólisis del enlace peptídico, los grupos -NH y -CO se convierten a su estado hidratado, es decir, amino (-NH₂) y carboxilo (-COOH), respectivamente. Por otra parte, el hecho de que los péptidos de las SEQ 1 ó 2 se encuentren en su forma de amino y carboxilo libre no los hace estructuralmente diferentes y tampoco cambia la identidad de cada aminoácido enlazado en la estructura y la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77805

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-101077

manera como se presentan en su estado natural.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

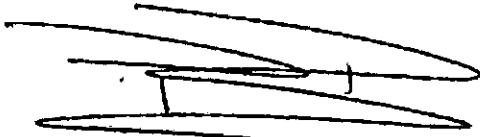
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PÉPTIDO DE CDH3 Y AGENTE MEDICINAL QUE COMPRENDE AL MISMO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Oncotherapy Science, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓