

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50366

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-285052

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 29 de diciembre de 2014, la sociedad Shire Human Genetic Therapies, presentó la división de solicitud bajo el radicado N° 14-285052-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 12-036036-00022-0000, la cual entró a fase nacional bajo la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE GAUCHER", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/043586 del 28 de julio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 666 y 668 del 30 de abril de 2013, 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 en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, porque existe ampliación de la materia inicialmente presentada.

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-285052-00000-0000 no cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El objeto de la solicitud en estudio reclama un kit que comprende glucocerebrosidasa inmovilizada sobre una superficie y glucocerebrosidasa marcada (Reivindicación 1), un kit que comprende un anticuerpo marcado que se une al anticuerpo neutralizante (Reivindicación 2) y un kit que comprende glucocerebrosidasa marcada y una resina (Reivindicación 3). Si bien dentro de la descripción se menciona la detección de anticuerpos anti glucocerebrosidasa, donde se incluye una glucocerebrosidasa inmovilizada sobre una superficie (Pág. 43, 44, 45, 68, 164, 168 (ejemplo 7) y 169 de la Descripción), el eje de la descripción se refiere a los ensayos realizados para detectar la glucocerebrosidasa y los anticuerpos involucrados. Adicionalmente, dentro de la divulgación inicial no se hace referencia a la obtención de kits que contengan los elementos involucrados para el desarrollo de los ensayos mencionados, de hecho la divulgación inicial únicamente se refiere al desarrollo de los ensayos de detección como un proceso que involucra reactivos y condiciones aisladas proporcionadas en el espacio de un laboratorio y no existe referencia alguna al desarrollo de un elemento que involucre todos los reactivos necesarios para desarrollar el ensayo dentro de una misma unidad funcional. Por otro lado, esta unidad funcional no tiene aplicación industrial, es decir, que sea susceptible de ser incluida y reproducida dentro de un proceso industrial. Por esta razón, esta Oficina considera que el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional es una ampliación de la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50366

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-285052

inicialmente divulgada. En consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE GAUCHER”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Shire Human Genetic Therapies, advirtiéndole(s) 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., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ANDREA TOBOS MATEUS, andrea.tobos@tobos.com.co

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez