

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79195

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-054865

EI 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 10 de marzo de 2015, la sociedad Zealand Pharma A/S presentó la división de solicitud radicada bajo el N° 15-054865-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 12-004197-00016-0000, la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/DK2010/000099 del 24 de junio de 2010.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud 12-004197, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 652 el 17 de septiembre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A.

La sociedad opositora afirma que la presente solicitud pretende obtener patente para compuestos análogos de glucagón que no tienen nivel inventivo de acuerdo con el documento WO2008101017, el cual divulga compuestos análogos de GLP-1, en donde la diferencia entre dicho documento y la solicitud corresponde a los grupos lipófilos presentes en los compuestos de la invención, lo cual no tiene ningún efecto técnico, de manera que con el conocimiento básico de la persona normalmente versada en la materia se podía llegar fácilmente a los compuestos de la invención.

Respuesta de la Solicitante

La solicitante señala que el opositor no proporciona ningún razonamiento para explicar por qué la EPO consideró nuevas e inventivas las reivindicaciones originales sobre el documento WO2008/101017. Al respecto afirma que dicho documento solo sugiere compuestos con sustituciones hidrofílicas y no lipofílicas, como es el caso de la presente solicitud. La solicitante afirma que *“la presente invención demuestra que la incorporación de sustituyentes lipofílicos tiene un*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79195

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-054865

impacto significativo en la vida media in vivo (ver tabla 2) lo que demuestra que los compuestos acilados tienen una vida media mucho más larga que los compuestos de referencia no acilados (compuesto 1)...". Al respecto, afirma que dicho efecto no puede ser anticipado por el documento presentando por la sociedad opositora.

Respuesta del Examinador Técnico

Frente al documento mencionado por la opositora, este Despacho encuentra que la publicación WO2008/101017 divulga un compuesto de la fórmula NH₂-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Xaa-Xaa-Arg-Arg-Ala-Xaa-Asp-Phe-Val-Xaa-Trp-Leu-Met-Xaa-Xaa-R y comprende una o más sustituciones conservativas en una o más de las posiciones 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29 (Resumen y Págs. 23 y 40), no desvirtúa el nivel inventivo de la presente solicitud puesto que no menciona sustituyentes lipófilos.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

CUARTO: 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."*

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° 15-054865-00000-0000 del 10 de marzo de 2015 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANÁLOGO DE GLUCAGÓN SUSTITUIDO EN LA POSICIÓN 17 CON UN SUSTITUYENTE HEXADECANOIL-GLUTAMATO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79195

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-054865

Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

**“ANÁLOGO DE GLUCAGÓN SUSTITUIDO EN LA POSICIÓN 17 CON UN
SUSTITUYENTE HEXADECANOIL-GLUTAMATO”**

Clasificación IPC: A61K 38/26 // A61P 5/48 // C07K 14/605.

Reivindicación(es): 1 a 4 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15-054865-00000-0000.

Titular(es): ZEALAND PHARMA A/S.

Domicilio(s): Glostrup, Dinamarca.

Inventor(es): Ditte Riber, Eddi Meier, Jens Rosengren Daugaard, Marie Skovgaard, Jakob Lind Tolborg, Gita Kampen, Camila Ærteberg Bæk.

Prioridad(es) N°: 09251780.4	Fecha: 13 de julio de 2009	País: EP.
61/225,080	13 de julio de 2009	US.
10157240.2	22 de marzo de 2010	EP.
PA201000412	10 de mayo de 2010	DK.

Solicitud internacional N°: PCT/DK2010/000099 **Fecha:** 24 de junio de 2010.

Vigente desde: 24 de junio de 2010 **Hasta:** 24 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(s)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No: 79195

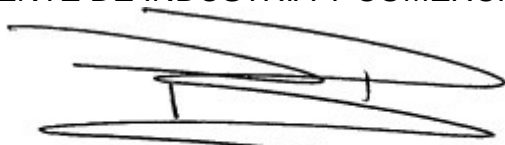
Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-054865

sociedad(es) Zealand Pharma A/S, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A., advirtiéndoles que contra ellas 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 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDELAW.COM

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez