

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 32962 del 31 de Mayo de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA IDENTIFICAR MOLÉCULAS EN MUESTRAS BIOLÓGICAS MEDIANTE MICROMATRICES QUE COMPRENDEN LIGANDOS PEPTOIDES”, incluida en el radicado bajo el N° 13-250606-00011-0000 con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 a 6 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de Agosto de 2016 con el número NC2016/0000545 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OPKO PHARMACEUTICALS, LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente argumenta lo siguiente: “(...) Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Cabe aclarar que el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 11 de marzo de 2016 en respuesta al oficio No. 15278 notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, con la diferencia que se modificaron las reivindicaciones 1 a 4 dirigidas a un método para diagnosticar una respuesta inducida por un fármaco”. La sociedad recurrente sostiene que modificó el capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

con el fin de aclarar que la invención corresponde a una librería de peptoides y describir su tamaño que oscila entre 100.000 y 150 millones de ligandos. Además, la sociedad recurrente agrega que la modificación se encuentra debidamente sustentada en la descripción y para ello cita las páginas 47 y 48 de la memoria descriptiva.

A continuación, la sociedad recurrente señala que: *“(...) se limitó el alcance de los grupos R₃, R₄ y R₆, eliminando el grupo H como una de las posibilidades en esas posiciones en el compuesto de fórmula I. Dicha modificación se encuentra debidamente sustentada en el capítulo descriptivo”*. Y finaliza indicando que las modificaciones no constituyen ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la sociedad recurrente argumenta que anexa el recibo de pago correspondiente a la modificación y que no canceló tasa por reivindicación adicional en razón a que el capítulo reivindicatorio consta apenas de seis cláusulas.

La sociedad recurrente argumenta que el Despacho realizó una interpretación indebida del artículo 18 de la Decisión 486 porque el examen de nivel inventivo no es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio, sino que debe enfocarse en demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo. A continuación, la sociedad recurrente sostiene que el examen de nivel inventivo se lleva a cabo normalmente a través del enfoque problema solución y agrega que a partir de los documentos D3 y D4 no es posible llegar a todos y cada uno de los elementos incluidos en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Respecto del documento D3 la sociedad recurrente sostiene que la librería de peptoides de la invención es estructural y funcionalmente diferente de los compuestos divulgados en el documento D3. Se refiere en especial a los compuestos de la figura S2 que requieren una fracción de piperonilo con al menos una cadena lateral. Sin embargo, en vista de D3 no hay ninguna razón para que una persona versada en la materia hubiera estado motivada para eliminar esta fracción. Adicionalmente, la sociedad recurrente sostiene que: *“(...) De acuerdo con las modificaciones realizadas, no se describe la característica que cada R₃, R₄ y R₆ es H. D3 no enseña o sugiere los radicales R₃, R₄ y R₆, como se han modificado actualmente. Por el contrario, en cada molécula enseñada en D3, R₃ es H”*. A continuación, la sociedad recurrente señala que el documento D3 no tiene por objeto resolver el mismo problema técnico que se plantea en la solicitud e indica lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

siguiente: “(...) Por ejemplo, D3 no sugiere determinar si los marcadores están asociados con una respuesta inducida por fármacos tal como una reacción adversa a un fármaco, un efecto secundario de un fármaco, o una resistencia a un fármaco, como se está reclamando, y determinar la presencia o ausencia de dicha respuesta inducida por fármacos, como se reclama. Por el contrario, D3 se refiere en general a la identificación de candidatos de biomarcadores IgG para la enfermedad de Alzheimer (Resumen)”.

La sociedad recurrente sostiene que: “(...) hay biodiversidad en los mecanismos genéticos y fisiológicos entre los diversos fenotipos, y por lo tanto el experto en la materia no puede esperar o predecir el efecto de un fenotipo basado en otro con una expectativa razonable de éxito. En consecuencia, no se puede esperar o predecir una respuesta inducida por fármacos, como la reclamada, basada en lo divulgado por D3 relativo a un candidato biomarcador de la enfermedad de Alzheimer”.

Frente a las enseñanzas del documento D4 la sociedad recurrente sostiene lo siguiente: “(...) Por ejemplo, R1 de las nuevas reivindicaciones solamente puede ser un grupo de $-(C_1-C_6)SCH_3$ y/o $-CH_2SH$. Por el contrario, el grupo correspondiente en la posición R_1 de los compuestos de D4 no requieren ser $-(C_1-C_6)SCH_3$, o $-CH_2SH$. Se observa que hay grupos $CH_2CH_2SCH_3$ en el compuesto de D4. Sin embargo, estos grupos corresponden al R_3 o R_5 de las nuevas reivindicaciones, mientras que R_3/R_5 de las nuevas reivindicaciones no pueden ser tales grupos. En ninguna parte D4 sugiere que se cambie el grupo $CH_2CH_2SCH_3$ a la posición R_1 como es requerido en las nuevas reivindicaciones”.

La sociedad recurrente sostiene que los compuestos de D4 citados por el examinador son diferentes de los descritos en las nuevas reivindicaciones. Y agrega lo siguiente: “(...) este documento no soluciona los defectos de D3. (...) Más bien, D4 se refiere en general a microarrays de enlace de proteína y peptidomiméticos”. A continuación, la sociedad recurrente señala que: “(...) la Figura 10 enumera la secuencia de péptidos, no peptoides (D4, Figura 10, Página 4, líneas 21-25). Esta es una diferencia significativa, ya que los peptoides, a diferencia de los péptidos tienen sus grupos secundarios situados en el átomo de nitrógeno que también forma el enlace peptídico a un carbono carbonilo. La estructura peptoide es completamente resistente a la proteólisis (véase por ejemplo Miller et al., Drug. Dev. Res. (1995), 35, 20-32), y por tanto es ventajoso para aplicaciones terapéuticas en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

las que la proteólisis es un problema importante. Como resultado de la resistencia a la proteólisis o escisión enzimática, la molécula de peptoide es esencialmente estable, lo cual es un efecto técnico importante”.

A continuación, la sociedad recurrente señala que: “(...) el posicionamiento de la metionina- cadena lateral $(CH_2)_2SCH_3$ en la posición R_1 tiene un importante efecto técnico de facilitar la escisión de la cadena de peptoide de un cordón o resina que no tiene un enlazador escindible (Solicitud, Página 75). Por último, dada la naturaleza química totalmente diferente de los compuestos de D4 referenciados por el examinador (péptidos) y los compuestos reclamados en D3 (peptoides), un experto en la materia no estaría motivado para combinar las enseñanzas de D3 y D4 de una manera tal como para llegar a los compuestos actualmente reclamados”.

Adicionalmente, la sociedad recurrente sostiene que D4 no resuelve el problema técnico que se plantea en la solicitud, ya que no sugiere determinar si los marcadores están asociados con la respuesta inducida por fármaco tal como reacción adversa a fármaco o efecto secundario de un fármaco o resistencia al fármaco y además determinar la presencia o ausencia de la respuesta inducida por fármacos. De acuerdo con la sociedad recurrente, el documento D4 sólo se dirige al análisis y materiales de productos celulares.

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

Teniendo en cuenta que la sociedad recurrente presenta un pliego reivindicatorio modificado este Despacho advierte que el nuevo objeto caracterizado corresponde a:

- (i) Un método para diagnosticar una respuesta inducida por un fármaco que comprende las etapas de:
- examinar una librería de ligandos de peptoides contra una muestra biológica previamente obtenida de un sujeto.
 - identificar las características de enlace de uno o más marcadores en dicha muestra con uno o más ligandos de peptoides en la librería y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

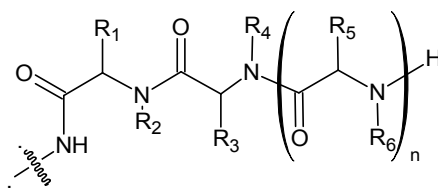
Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

-determinar si dicho uno o más marcadores están asociados con la respuesta inducida por el fármaco,

En donde dicha librería de ligandos de peptoides es una librería de ligando basada en microesferas que comprende una pluralidad de microesferas que tienen ligandos de peptoides que se enlazan a las microesferas,

En donde la librería comprende un compuesto de fórmula (I):



En donde: R₁ es -(C₁-C₆)SCH₃ o -CH₂SH;

R₂ es H, R₅ es H

R₃, R₄ y R₆ son independientemente seleccionados del grupo que consiste de: -C₁-C₆ alquilo, -C₁-C₆alquiloSCH₃, -C₀-C₆alquiloC₂-C₆alquenoilo, -C₀-C₆alquiloC₂-C₆alquinoilo, -C₁-C₆COOH, -C₁-C₆alquiloOH, -C₁-C₆alquiloN(R)₂, -C₃-C₈cicloalquilo, -C₁-C₆alquiloNC(O)C₁-C₆alquilo, y n es 3-11.

En donde la respuesta inducida por el fármaco es una reacción adversa a dicho fármaco, un efecto secundario de dicho fármaco, o una resistencia a dicho fármaco, diagnosticado de tal modo la respuesta inducida por fármacos en el sujeto. En donde la librería comprende 100,000 y 150 millones de distintos ligandos. (Reivindicaciones 1 y 2).

(ii) Un método para diagnosticar una respuesta inducida por un fármaco en un sujeto, en donde el método comprende las etapas de:

-examinar una librería de ligandos de péptidos contra una muestra biológica previamente obtenida de dicho sujeto;

-identificar las características de enlace de uno o más marcadores en dicha muestra con uno o más ligandos de péptidos en la librería; y

-determinar si dicho uno o más marcadores están asociados con la respuesta inducida por el fármaco,

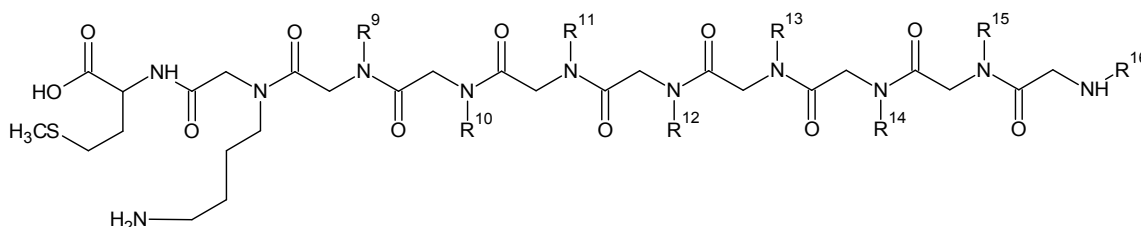
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

En donde dicha librería de ligandos de péptidos es una librería de ligando basada en microesferas que comprende una pluralidad de microesferas que tienen ligandos de péptidos que se enlazan a las microesferas,

En donde dicha respuesta inducida por el fármaco es una reacción adversa a dicho fármaco, un efecto secundario de dicho fármaco, o una resistencia a dicho fármaco diagnosticado de tal modo dicha respuesta inducida. La librería comprende un compuesto de fórmula (Ia):



En donde: (a) R₉ es n-butilamina; R₁₀ es 1-il-n-butilamina; R₁₁ es piperonilo; R₁₂ es metilbencilo; R₁₃ es piperonilo; R₁₄ es metilbencilo; R₁₅ es 1-il-2-(4(bencenosulfonamida)etilo y R₁₆ es 1-il-2-metoxietilo (...) (Reivindicación 3).

(iii) Un método para diagnosticar una respuesta inducida por un fármaco en un sujeto, en donde el método comprende las etapas de:

- examinar una librería de ligandos de péptidos contra una muestra biológica previamente obtenida de dicho sujeto;
- identificar las características de enlace de uno o más marcadores en dicha muestra con uno o más marcadores en dicha muestra con uno o más ligandos de péptidos en la librería; y
- determinar si dicho uno o más marcadores están asociados con la respuesta inducida por el fármaco,

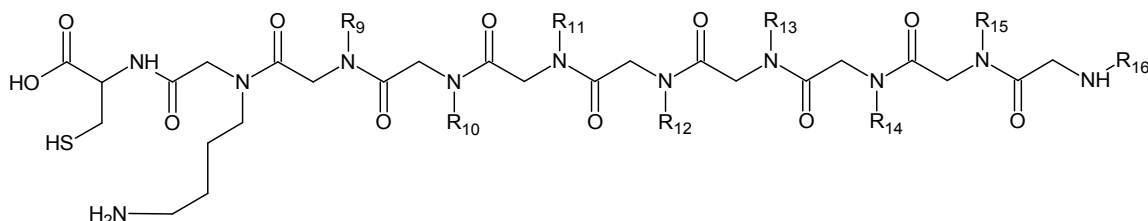
En donde dicha librería de ligandos de péptidos es una librería de ligando basada en microesferas que comprende una pluralidad de microesferas que tienen ligandos de péptidos que se enlazan a las microesferas, en donde dicha respuesta inducida por el fármaco es una reacción adversa a dicho fármaco, un efecto secundario de dicho fármaco, o una resistencia a dicho fármaco, diagnosticando de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

tal modo dicha respuesta inducida por fármacos en dicho sujeto, y en donde la librería comprende un compuesto de la fórmula (II):



En donde: (a) R₉ es n-butilamina; R₁₀ es 1-il-n-butilamina; R₁₁ es piperonilo; R₁₂ es metilbencilo; R₁₃ es piperonilo; R₁₄ es metilbencilo; R₁₅ es 1-il-2-(4(bencenosulfonamida)etilo y R₁₆ es 1-il-2-metoxietilo (...) (Reivindicación 4).

La etapa de examinar se realiza en una matriz: micromatriz, portaobjetos de microscopio, placa, chip o población de microesferas y además comprende la etapa de determinar si el sujeto responde o no al tratamiento o terapia con el fármaco mediante el análisis de la muestra biológica (Reivindicaciones 5 y 6).

Al contrastar el contenido del pliego reivindicatorio allegado con el radicado bajo el N° NC2016/0000545 del 01 de agosto de 2016 frente al capítulo evaluado por el Despacho en la Resolución impugnada que corresponde al incluido en el radicado bajo el N° 13-250606-00011-0000 se encuentra que consiste en introducir la respuesta inducida por el fármaco: reacción adversa, efecto secundario o resistencia e indicar el número de ligandos de la librería que comprende entre: 100.000 a 150 millones basada en microesferas de ligando de peptoides, en el caso de las cuatro reivindicaciones independientes 1 a 4.

De acuerdo con la memoria descriptiva, se identifican las características de unión de uno o más marcadores de la muestra (por ejemplo de suero enfermo de Alzheimer) con uno o varios ligandos de la genoteca peptoide (biomarcadores de enlace peptoide Pág. 23 de la memoria descriptiva) para determinar si un paciente tiene una alta probabilidad de respuesta al tratamiento de una enfermedad con un fármaco específico o con una combinación de fármacos.

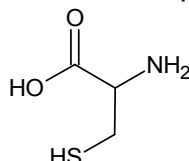
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

El método involucra evaluar si uno o más marcadores están asociados con la respuesta inducida por el fármaco y si corresponde a un tipo de reacción: adversa, de resistencia o de efecto secundario (Pág. 4, líneas 11 a 22), donde el objetivo del método consiste en perfilar uno o más pacientes para establecer cómo es la respuesta a un fármaco, cuando padece una enfermedad, por ejemplo Alzheimer. Se busca identificar las características de unión y determinar si uno de esos marcadores está asociado a la respuesta al fármaco, con el fin de individualizar la terapia del paciente. En este orden de ideas, existe divulgación concreta que soporta la introducción de estos elementos dentro de la caracterización del método, por lo que este Despacho la acepta en los términos del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no amplía el alcance de la divulgación inicialmente aportada.

Los ligandos corresponden a peptoides tipo cisteína o peptoides tipo metionina (pág. 70 de la memoria descriptiva) y las fórmulas generales (I), (Ia) y (II) incluidas en las reivindicaciones independientes 1, 3 y 4 son peptoides formados por unidades de



cisteína. que presentan sustituciones sobre el átomo de nitrógeno (N).

En cuanto a la restricción presentada frente al alcance de los grupos R_3 , R_4 y R_6 en la fórmula (I) de las reivindicaciones 1 y 2 este Despacho encuentra que en la memoria descriptiva de la solicitud se encuentra el sustento correspondiente para incluir grupos alquilo C_1 - C_6 , tio dialquilo, entre otros (Pág. 39 de la memoria descriptiva), por lo que la eliminación del átomo de $-H$ no supone ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En cuanto al resultado del examen de nivel inventivo, concretamente frente a la interpretación del artículo 18 de la Decisión 486, este Despacho advierte que le asiste la razón a la recurrente por cuanto el examen se limitó a realizar un análisis comparativo de las estructuras, considerando sólo la estructura de fórmula (I) y en

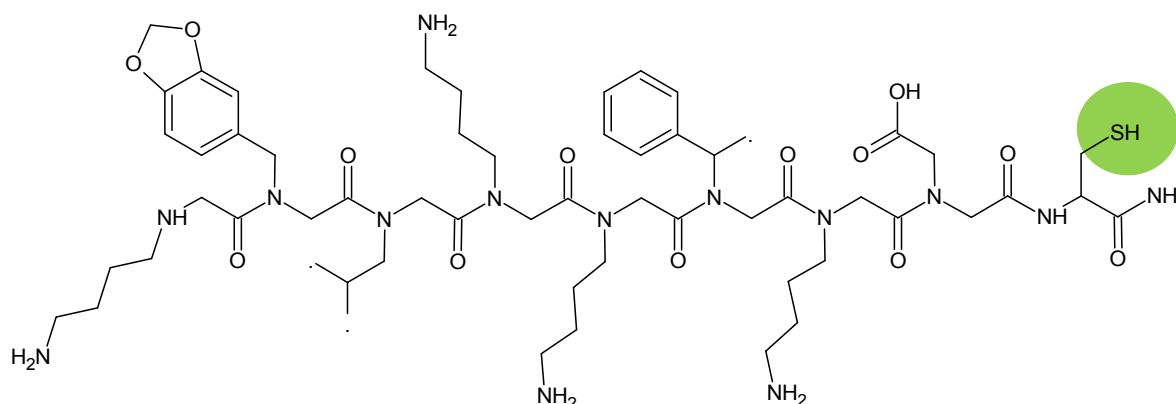
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

vista de las enseñanzas de los documentos D3 (Reddy *et. al.* 2011)¹ y D4 (WO2004005319).

Al evaluar el nivel inventivo a través de la aproximación problema solución, el Despacho consideró que los documentos citados sugerían a la persona versada en la materia la manera que llevar a cabo los métodos de diagnóstico por medio del enlace a ligandos peptoides. El documento D3 divulga librerías sintéticas de peptoides utilizadas para identificar biomarcadores en una muestra (Pág. 132, Resumen) (Fig. 2, Pág. 14, Figuras suplementarias S1 y S2) que presentan las siguientes estructuras:



ADP3

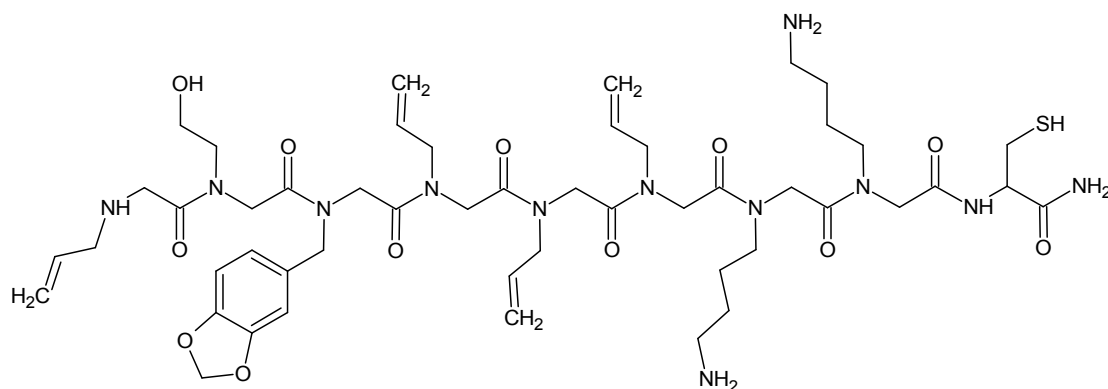
¹ Reddy M. et al. (2011). Identification of candidate IgG Antibody biomarkers for Alzheimer's Disease Through Screening of Synthetic Combinatorial Libraries. *Cell*. January 7; 144(1): 132-142.

doi:10.1016/j.cell.2010.11.054.

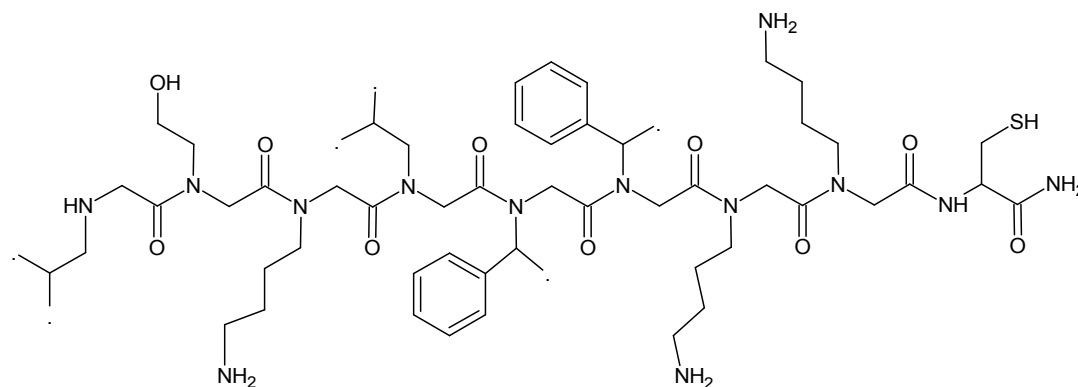
**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545



ADP2



ADP3

De manera que se acercan a los peptoides de fórmulas (I). Sin embargo, el Despacho no evaluó la patentabilidad de las modalidades correspondientes a las fórmulas (Ia) y (II) por lo que este Despacho encuentra que le asiste la razón a la recurrente cuando argumenta que no se logró establecer con total certeza la obviedad de la invención en el contexto de las tres fórmulas reivindicadas. De hecho, para el caso de la fórmula (I) el documento D3 no divulga la posibilidad que la estructura de cisteína se encuentre sustituida por un grupo alquilo para formar en R_1 una estructura tipo: $-(C_1-C_6)SCH_3$, sólo contempla la primera posibilidad, es decir: $-CH_2SH$. Así las cosas, le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que el documento no enseña o sugiere los radicales R_3 , R_4 y R_6 tal y como se modificaron. En cuanto a que el documento no se dirija a determinar si los marcadores están asociados con una respuesta inducida por fármacos, este Despacho discrepa de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

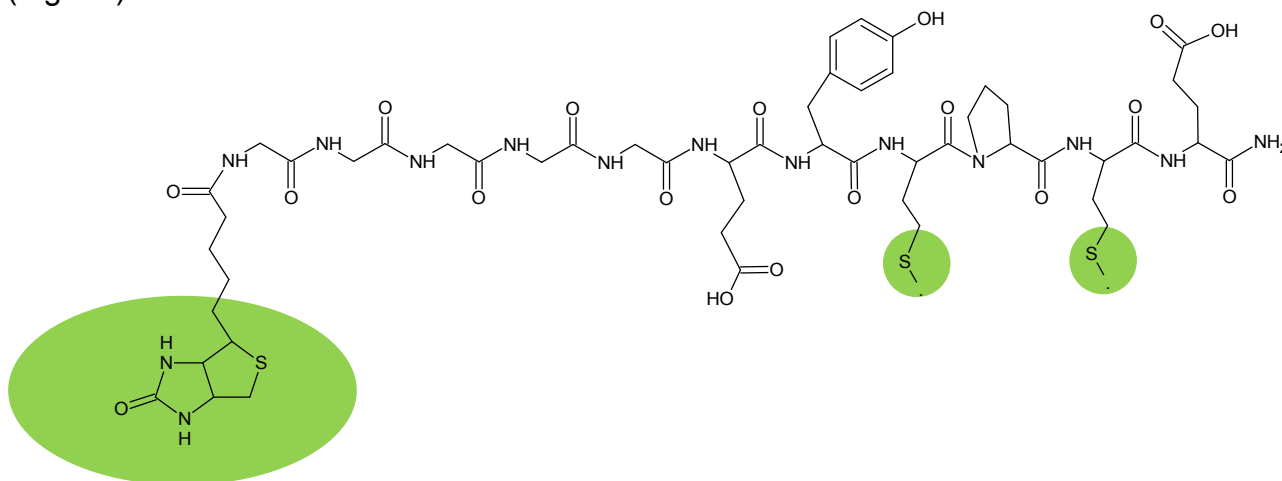
Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

opinión de la recurrente toda vez que el documento se dirige a determinar la respuesta asociada a anticuerpos IgG para el tratamiento de enfermedades, de hecho, los peptoides AMogP1-3 y AOvaP1-3 identifican y capturan los niveles de anticuerpo en una muestra de suero de un animal inmunizado (Pág. 7 Discusión del documento D3), así las cosas, se trata de determinar la respuesta inducida por fármaco.

Si bien es cierto que existe biodiversidad en los mecanismos genéticos y fisiológicos entre los diferentes fenotipos, este Despacho se enfoca en el efecto técnico asociado al usar uno u otro ligando peptoide y la memoria descriptiva de la solicitud no divulga información relativa a la biodiversidad como lo menciona la recurrente, simplemente se dirige a divulgar los métodos de preparación de los ligandos y las microesferas y la metodología de selección de ligandos (Págs. 71 hacia adelante en la memoria descriptiva), por lo que el argumento de la recurrente en este sentido no cuenta con el sustento correspondiente en la memoria descriptiva para diferentes muestras biológicas de pacientes que padecen Alzheimer y pertenecen a diferentes fenotipos.

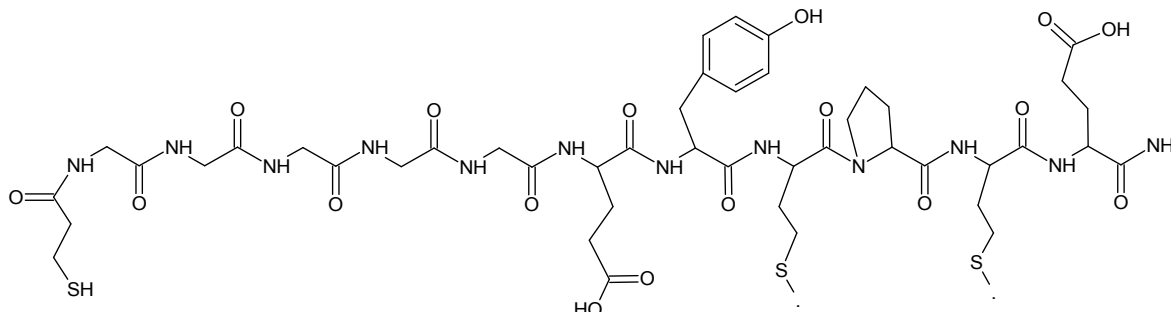
Ahora bien, en cuanto al documento D4, si bien divulga peptidomiméticos de unión a proteínas y la posibilidad de realizar el análisis de una muestra biológica a través de hexapéptidos biotinilados (Pág. 37, Ej. 7) que presentan la siguiente estructura (Fig. 11):



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

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545



Donde, el grupo –SH se encuentra protegido bien por un grupo –CH₃ o en el extremo terminal por un grupo voluminoso y cíclico como biotina. Sin embargo, este documento no contempla el mismo patrón de sustitución para el caso de R₄ y R₆ para los que se contempla lo siguiente en el capítulo reivindicatorio: -alquiloC₁-C₆, -alquiloC₁-C₆SCH₃, -alquiloC₀-C₆alquenoC₂-C₆, -alquiloC₀-C₆alquinoC₂-C₆, -C₁-C₆COOH, -alquiloC₁-C₆OH, -alquiloC₁-C₆N(R)₂, cicloalquiloC₃-C₈, -alquiloC₁-C₆NC(O)alquiloC₁-C₆. Y dado que tampoco se realizó el cotejo comparativo de las estructuras que divulga este documento frente a las estructuras de fórmula (Ia) y (II) este Despacho encuentra necesario realizar el análisis frente a las modalidades incluidas en las reivindicaciones 3 y 4, específicamente porque presentan un patrón de sustitución diferente en lo que atañe a: R9, R11, R12, R13, R15 y R16.

Así las cosas, le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que el documento D4 se dirige a microarrays de enlace de proteína pero la secuencia del peptido presenta diferencias significativas frente a la materia reivindicada, toda vez que la sustituciones en las fórmulas (Ia) y (II) se presentan sobre los átomos de nitrógeno, mientras que en la fórmula correspondiente a la Figura 11 del documento D4 dichas sustituciones se presentan sobre el átomo de carbono adyacente al carbonilo y al nitrógeno. El cambio en la posición donde ocurre la sustitución genera un efecto técnico asociado a la proteólisis, tal y como lo señala la recurrente, por lo que el documento no resulta relevante para afectar la patentabilidad de las estructuras reivindicadas.

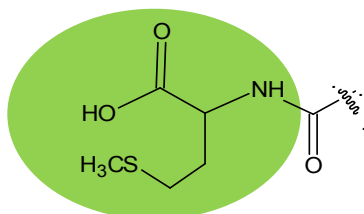
En cuanto a la estructura metionina – OHC(O)-C(NH)(CH₂)₂SCH₃ - enlazada por el grupo –NH a la cadena lateral del peptido, este Despacho encuentra que, como lo argumenta la recurrente, ninguno de los documentos citados lo sugiere, de manera que se deben considerar todo el conjunto de elementos estructurales con el fin de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

verificar si en efecto en el estado de la técnica existe la sugerencia o motivación razonable para diseñar ligandos como los que se presentan en la solicitud.



En cuanto al hecho que el documento D4 no resuelve el mismo problema técnico que se plantea en la solicitud de patente, este Despacho se permite indicar que de acuerdo con los criterios para evaluar el nivel inventivo bajo la aproximación problema solución, no es necesario que el documento seleccionado resuelva el mismo problema que se plantea en la solicitud de patente bajo estudio, ya que es suficiente con que se pueda demostrar que pertenece al mismo campo técnico de la invención y en el presente caso se cumple con tal condición, sin embargo ocurre que existen diferencias significativas en la estructura del ligando, las cuales no fueron consideradas de forma integral por el Despacho, por lo que se hace necesario revocar la decisión para que se efectúe nuevamente el análisis de patentabilidad, considerando para ello las enseñanzas de los siguientes documentos:

Amit Thakkar, et al. High-Throughput Sequencing of peptoids and peptide-peptoid hybrids by partial Edman degradation and mass spectrometry. (2009). J. Comb. Chem. 11(2):294-302. doi:10.1021/cc8001734.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30875

Ref. Expediente N° NC2016/0000545

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 32962 del 31 de Mayo de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OPKO PHARMACEUTICALS, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio