

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13066

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-028662

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. 43818 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD”, con fundamento en el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no se consideró materia patentable.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 11-028662-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Zinfandel Pharmaceuticals, Inc., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente informa que “(...) *junto con la presente respuesta, se adjunta un nuevo pliego reivindicatorio, compuesto por 38 reivindicaciones, el cual comprende las siguientes modificaciones:*

- *Se adicionó el término ‘in-vitro’, en las nuevas reivindicaciones 1, 16, 22 y 35, las cuales reclaman un método para determinar el riesgo aumentado para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en sujetos.*

- *Se modificó el preámbulo de la reivindicación independiente 5, el cual ahora reclama el agente activo para tratar la enfermedad de Alzheimer. Como se puede apreciar, el objeto a proteger ahora, se trata de un producto y no de un método como anteriormente se encontraba y por lo tanto, la objeción formulada en relación con los métodos de tratamiento se debe tener por superada. De acuerdo a dicha modificación, las reivindicaciones dependientes 6-15, hacen referencia a ese agente activo.” y manifiesta que “(...) el nuevo pliego reivindicatorio cuenta con todos los requisitos de patentabilidad (...)”, teniendo en cuenta que “(...) Con la introducción del término ‘in-vitro’, se deja por explícito, que el método reivindicado se realiza sobre una muestra biológica y*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13066

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-028662

no directamente en humanos o animales, lo que significa que se trata de un procedimiento patentable.” (Págs. 5 y 6 del radicado No. 11-028662-00010-0000).

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente, este Despacho encuentra que la adición de la característica “in-vitro” del método reivindicado, que se realizó para superar el carácter no patentable del objeto reclamado en la solicitud, no había sido mencionada inicialmente en las reivindicaciones ni en la descripción, de manera que es una modificación no aceptada por esta Oficina y en consecuencia, se tiene en cuenta el capítulo reivindicatorio radicado con el No. 11-028662-00007-0000.

En cuanto tiene que ver con el objeto reclamado en el radicado No. 11-028662-00007-0000, este Despacho considera que si bien el método incluye la etapa de detección de una de una muestra biológica que contiene el ADN tomado de dicho sujeto, no existe soporte descriptivo de que se trate de un método de diagnóstico “in vitro”, de manera que no es patentable a la luz del artículo 20 literal d) de la Decisión 486. Por demás, es preciso aclarar que, si bien la solicitud define muestra biológica como aquel material que se sospecha que contiene el ácido nucleico de interés, y que puede incluir cabello, piel, fluidos biológicos, entre otros (Fl. 39), no se menciona en la descripción que el método se lleva a cabo in vitro, de manera que, la detección de la variante genética del gen TOMM40 puede llevarse a cabo en un sujeto humano o animal. Igualmente, este Despacho encuentra que el método carece de concisión, puesto que no comprende las condiciones en que se lleva a cabo las etapas de detección y determinación de la variante genética.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no es patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13066

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-028662

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43818 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

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