



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de marzo de 2008, bajo el número 02 117650 00013 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 y prosigue: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de patentes y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes).

"Toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como seria el caso de un portador sano o

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

35084



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

asintomático; y (iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

"A este respecto, la *Doctrina* y los *Guidelines* han sido enfáticos en señalar que los métodos de tratamiento excluidos de patentabilidad son aquellos que (i) buscan restablecer y mantener la salud de un paciente y/o (ii) curar una enfermedad o malfuncionamiento del cuerpo ('Therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body'); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que el método reivindicado en la presente invención no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable al presente caso; toda vez que el mismo no tiene como objetivo curar, restablecer ni mantener la salud de un paciente, sino sencillamente obtener información con respecto a la presencia de una forma patogénica en una muestra.

"Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

"Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

"Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

Respecto a los argumentos del recurrente, el Despacho desea resaltar que la normativa vigente, en su artículo 20 literal d, establece como materia no patentable "los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

Esta definición, no establece diferencias en métodos de diagnóstico realizados *in vivo* o *in vitro*, y por tanto todas las invenciones cuyo resultado sea un método de diagnóstico aplicable a humanos o animales, son consideradas materia no patentable.

Por otra parte, el "Manual Andino de Patentes" es simplemente una guía para el examen de solicitud de patentes de invención de acuerdo a la práctica de las distintas Oficinas de Propiedad Intelectual de los países miembros y por tanto puede alejarse de los lineamientos que se tienen para el estudio de estas de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los directrices seguidas por otras oficinas, como es el caso de la Oficina Europea, se le recuerda al recurrente que el análisis de patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración con sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una solicitud en un país no determina su otorgamiento automático en otro, más aún atendiendo al principio de territorialidad mediante el cual los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico (país) en el que se concedieron, siendo autónomo cada país a efectos del examen de patentabilidad de una invención que se someta a su jurisdicción.

El memorialista plantea que el presente método pretende "(i) *obtener información con respecto al patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal.*"

Sin embargo, la muestra referida corresponde a una **muestra biológica**, por tanto proviene y da información sobre la condición de un humano o un animal, estando estos vivos o muertos.

Y manifiesta que "(ii) *es llevado a cabo por un técnico*" los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, pues también contemplan pruebas diagnósticas que aportarán información para determinar la existencia de una patología. Por tanto, no se puede excluir de la categoría de método diagnóstico un proceso que da este tipo de información o resultado solamente porque se ha realizado por un técnico y no por un médico.

Tal como esta descrita la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación refiere: "Un método para detectar la presencia de la forma



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

patogénica de la proteína Prion o B-amiloide dentro de una muestra...

Por tanto, no importando el tipo de muestra a probar, el resultado del método que se pretende proteger, da como resultado información relevante a la presencia o ausencia de una patología.

Adicionalmente, siempre que la aplicación de un método tenga como resultado una información relevante para tomar decisiones sobre el tratamiento que debe seguir un paciente y no se obtiene un producto como tal, se entiende que este procedimiento se trata de un método diagnóstico.

Con relación a que "el método no se encuentra incurso en la definición que de método terapéutico ha desarrollado la Doctrina y los Guidelines for Examination in the European Patent Office, los cuales establecen que "los métodos de tratamiento excluidos de patentabilidad son aquellos que (i) buscan restablecer y mantener la salud de un paciente y/o (ii) curar una enfermedad o malfuncionamiento del cuerpo".

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con dicha argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., o a quien haga sus veces, el contenido

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95, Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066 *rc*

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia