

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D. C.,

Doctor
EMILIO FERRERO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-054825- -00010-0000

Fecha: 2009-04-02 10:18:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación	03-54825
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	3925
Folios	05

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/US01/45237

Fecha de Presentación Internal.

29/11/2001

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:

Folios: 71 a 94

tal como se radicó inicialmente

Reivindicaciones:

Folios 108 a 120

tal como se radicó inicialmente

Folios 209 a 212

tal como se modificó el
06/032007

Folios 230 a 233

tal como se modificó el
07/05/2008

Prioridad:

Folios: 1

Fecha

29/11/2000

País

US

Número

60/253,785

Argumentos del solicitante: Folios: 223 a 227

2. Modificaciones (artículo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no amplían el objeto inicial de la solicitud.

3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud (folio 1): "Disposición para fertilización in-vitro con espermatozoides separados dentro de poblaciones que contienen cromosomas X y cromosomas Y".
- La presente solicitud se refiere a un método para transportar oocitos que comprende las etapas de: a) Recolectar oocitos de un mamífero hembra, b) suspender dichos oocitos en un medio de fertilización, c) transferir dichos oocitos en dicho medio de fertilización en una pajilla, d) sellar dicha pajilla dentro de un elemento de incubación e) transferir dicha pajilla dentro de un elemento de incubación, f) establecer condiciones de incubación dentro de dicho elemento de incubación, g) sellar dicho elemento de incubación y h) transportar dicho elemento de incubación a otro sitio. De igual manera se reclama el medio de fertilización, el método en el que se transfiere esperma a la pajilla que contiene los oocitos y la fertilización que se da durante el transporte separando las poblaciones ricas en cromosomas X, de las que son ricas en cromosomas Y.
- El problema planteado en esta solicitud es el de transportar oocitos que mejoren la calidad de los embriones generados con técnicas que utilizan espermatozoides separados en poblaciones que contienen cromosomas X y cromosomas Y.
- Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un aparato que permite la fertilización *in situ* y *ex situ* de oocitos de mamífero.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) es A01N 1/00 o AGIK 35/52.

4. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- Las reivindicaciones 1 a 19 presentan un método para transportar oocitos, pero no existe una secuencia de pasos que determine la forma de transporte de dichos oocitos. Se presenta en cambio, un método que involucra un aparato que permite la fertilización in vitro portable para el transporte de dichos oocitos en el medio de fertilización. Por tal razón no se es claro lo que se pretende reivindicar si es el método de fertilización, el transporte o el aparato.
- La reivindicaciones 10 - 16 describen el método para transportar oocitos de la reivindicación 1 comprendiendo la etapa de "transferir células de esperma a dicha pajilla que contiene dichos oocitos en dicho medio de fertilización". Aquí se presenta una objeción por unidad de invención ya que la inclusión de espermatozoides en el medio de fertilización no presenta ninguna característica esencial para cumplir con el objetivo de lo que se pretende reivindicar que es "transportar oocitos".

- La reivindicación 12 es contradictoria por tanto que comprende la etapa de "separar los espermatozoides en poblaciones enriquecidas que llevan cromosomas X y cromosomas Y" de la reivindicación 1. En dicha reivindicación 1 no se encuentran contemplados los espermatozoides por lo que no es posible su separación en diferentes poblaciones con cromosomas X y Y.
- Las reivindicaciones 10 a 19 obedecen además a una excepción en la patentabilidad ya que la etapa de fertilización que se da cuando entra en contacto un espermatozoide con un oocito generan un organismo en un procedimiento esencialmente biológico.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y/o art. 22 Tratado PCT.

5. Unidad de invención (*artículo 25 D 486*)

La presente solicitud no tiene unidad de invención, dado que contempla diferentes conceptos inventivos relacionados así:

- Método para transportar oocitos
- Proceso de fertilización in vitro del grupo que consiste de primates, humanos, bovinos, ovinos, equinos, cerdos y delfines transfiriendo células de espermatozoides enriquecidas en cromosomas X o cromosomas Y.

Entre ellos no existe una relación dado que el proceso de fertilización in vitro no implica el transporte. Este transporte es una condición agregada del proceso, no es una característica esencial del proceso de fertilización. Tampoco se encuentra caracterizado el proceso de cómo se llevará a cabo ese transporte. Así, las condiciones que se pueden evidenciar en el método no son del transporte como tal sino de una fertilización in Vitro que puede ser llevada a cabo tanto in-situ como ex situ. De esta manera, la etapa de fertilización tampoco es una característica técnica esencial del proceso de transporte de oocitos, no contempla la resolución del problema de transportar oocitos, y los pasos para fertilización no pueden ser los mismos que para transportar a menos que se incurra en falta de claridad como en el presente caso.

Por lo anterior se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención.

6. Excepción a la patentabilidad (*artículo 20 D486 literal a)-d)*)

El artículo 20 de la Decisión 486 establece:

No serán patentables:

e) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

- Las nuevas reivindicaciones 1 a 19 reclaman un método que comprende las etapas de un método de fertilización in-vitro, empleado en el campo veterinario y humano. Considerando que la materia reclamada constituye una excepción a

la patentabilidad por cuanto que la fertilización es un procedimiento esencialmente biológico y su producto es en si mismo un animal o humano, y no un método de transporte de oocitos como se entendió inicialmente, se encuentra que el objeto de la presente solicitud constituye materia exceptuada de patentabilidad a la luz del literal c) del artículo 20 de la Decisión 486

De lo anterior las reivindicaciones 1 a 19 son una excepción a la patentabilidad y no pueden ser consideradas objeto de patente.

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

“Artículo 19- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”

- Las reivindicaciones 1 a 19 se refieren a un método para fertilización in vitro de oocitos provenientes de hembras de mamíferos (incluyendo humanos) y en especial las reivindicaciones 10 a 19 presentan el método para fertilización in vitro al transferir células de espermatozoides enriquecidas en cromosomas X o cromosomas Y al medio con oocitos. Este Despacho considera que el producto del método para fertilización in-vitro reivindicado en la presente solicitud no es objeto de aplicación industrial en tanto que se refiere a embriones de mamíferos que pueden ser humanos.
- Las reivindicaciones arriba mencionadas deberían ser correctamente reformuladas (por ejemplo en términos del aparato que permite la fertilización in situ o ex situ) o retiradas.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- El solicitante argumenta que el método reivindicado no tiene “como objetivo ni curar, ni restablecer ni mantener la salud de un animal sino sencillamente transportar oocitos”.

Sin embargo, de la lectura de las reivindicaciones 1 a 19 no se encuentra ninguna secuencia de pasos o etapas que definan la forma de transportar oocitos de un lugar a otro sino que se centran en definir los pasos para realizar una fertilización in-vitro en un dispositivo que permite tal fertilización in situ o ex situ. En tal caso, la fertilización sería una forma de mantener la salud de un animal que además puede ser humano, y estaría incurso en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

- El solicitante argumenta que la invención acá reivindicada “tampoco comprende las etapas de un método de fertilización in-vitro convencional”. Y cita un texto en la solicitud que presenta métodos conocidos en el arte donde “Los oocitos en maduración se transportan convencionalmente hasta la instalación en la que se administran las técnicas IVF en sistemas de incubación portátiles”.

Sin embargo no se encuentran diferencias del sistema que se reivindica en la solicitud con un sistema de incubación portátil. Si estas diferencias existen deberán

ser sustentadas en la descripción e identificar el efecto sorprendente que realizan las características técnicas sobre el sistema.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de SESENTA días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

03 ABR. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 725	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202089
------------------------------------	--

th2