

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56853

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

RAAd. PCT/08-105992

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. 81959 del 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS DE USO Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN", con fundamento en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el objeto de la solicitud en estudio no fue considerada una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de febrero de 2013 con el No. 08-105992-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Geeta Shroff, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina "(...) *no reivindica partes de seres vivos en su estado natural, sino por el contrario una composición farmacéutica con un principio activo, excipientes y/o coadyuvantes.*", puesto que "*una vez aisladas las células hES no se encuentran en su estado natural.*" (Radicado No. 08-105992-00010-0000, Pág. 7).

Señala a continuación que respecto a las reivindicaciones 28 y dependientes "(...) *pretende proteger mediante patente de invención actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada, consistentes en un método para expandir células hES y/o sus derivados, un método para diferenciar parcialmente células hES y/o sus derivados, y un método para elaborar una preparación lista para usarse de células hES y/o sus derivados.*", lo cual es novedoso "(...) a la luz de D1 o D2 (...)" (Radicado No. 08-105992-00010-0000, Págs. 9 y 10).

La recurrente sostiene que coincide con "(...) *la posición de la Oficina Europea de Patentes sobre la patentabilidad de invenciones que involucren células hES (...)*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56853

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

RAd. PCT/08-105992

(Radicado No. 08-105992-00010-0000, Pág. 10).

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de marzo de 2013 con el No. 08-105992-00011-0000, la sociedad Geeta Shroff, por intermedio de apoderado presentó un complemento del Recurso de Reposición interpuesto el 15 de febrero de 2013.

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

Con relación al argumento según el cual la solicitud no reclama seres vivos en su estado natural, sino una composición farmacéutica, esta Oficina considera que el objeto de las reivindicaciones 1 a 27 no puede considerarse una invención por cuanto corresponde a una parte de un ser vivo existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, es decir, el objeto de la solicitud corresponde a una de las exclusiones a la patentabilidad incluidas en el Art 15, literal b) de la Decisión 486. Si bien la reivindicación 1 está encabezada en la forma de "una composición farmacéutica", no está caracterizada en forma tal que permita establecer que se trate de un producto definido en términos de ingredientes esenciales específicos y sus proporciones y en la que exista una relevante actividad humana. Por el contrario, la composición reclamada comprende células madre embrionarias (hES) suspendidas en una solución biocompatible farmacéuticamente aceptable, la cual puede incluir solución salina (Fl. 1148). Teniendo en cuenta que el fluido extracelular comprende iones sodio y cloruro, la caracterización de la composición por comprender células suspendidas en una solución biocompatible, no permite establecer que exista una relevante actividad humana, como podría ser la caracterización de los componentes en unas proporciones específicas para garantizar la viabilidad de las células madre embrionarias, por lo que el objeto reclamado no puede considerarse una invención, sino el simple aislamiento de una parte de un ser vivo, en este caso de las células madre embrionarias, que corresponde a materia viva, proveniente de un embrión que a su vez es un ser vivo.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que las anterioridades D1 y D2 no afectan la novedad de la reivindicación 28 y sus dependientes, esta Oficina considera que si bien la materia de las reivindicaciones 1 a 27 no puede considerarse una invención en el sentido estricto del Art. 15 de la Decisión 486,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56853

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

RAAd. PCT/08-105992

por tratarse de parte de un ser vivo existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, existe la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico. En este sentido, el método para aislar células hES de la reivindicación 28 estaría sujeto a examen de patentabilidad, puesto que existiría una relevante actividad humana, derivada de la colección y aislamiento de células hES por medios mecánicos y etapas *in vitro*. Sin embargo, el método reclamado se encuentra anticipado por las enseñanzas de los documentos D1 ó D2, al no describir las condiciones para el desarrollo de las respectivas etapas. El documento D1 enseña un método para aislar células hES que comprende aislar células hES por medios mecánicos de un embrión desarrollado hasta la etapa de blastocisto (Pág. 2988, Col. izquierda, Párr. 2 a 3). Por su parte, el documento D2 enseña un método para aislar células hES a partir de un embrión criopreservado de 5 a 6 días después de la fertilización del embrión (Págs. 20 a 22, Ejs. 1 a 7). De esta forma, las reivindicaciones 28 a 60 carecen de novedad frente a las enseñanzas de las anterioridades D1 o D2.

En relación con el complemento del Recurso de Reposición radicado el 15 de marzo de 2013 con el No. 08-105992-00011-0000, esta Oficina se permite aclarar que no se acepta debido a que no se encontraba dentro del término establecido para el efecto, debido a que se presentó de manera extemporánea, puesto que lo hizo por fuera de la oportunidad para interponer y sustentar el recurso.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de su propio análisis y exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Por otra parte, para el caso particular, dado que la solicitud reclamaba materia no reconocida como invención conforme a la Decisión 486, en ningún caso podría resultar relevante la protección obtenida en otras jurisdicciones.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56853

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

RAd. PCT/08-105992

RESUELVE:

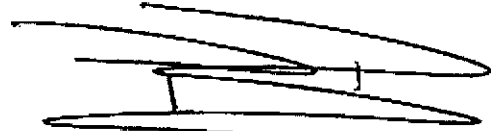
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 81959 del 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Geeta Shroff, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

MAURICIO PATIÑO BONNET

info@prietocarrizosa.com

notificacionessic@prietocarrizosa.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓