



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

Invención: COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS MADRE
EMBRIONARIAS HUMANAS Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS
DE USO Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN

Expediente: 08 - 105992

TITULAR: GEETA SHROFF

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **GEETA SHROFF**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **81959** del 28 de diciembre de 2012, por la cual se negó el privilegio de patente a la invención COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS DE USO Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN, para que se revoque y en su lugar expida una Resolución mediante la cual se conceda el privilegio de patente sobre la invención de la referencia.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

HECHOS

1. El 6 de octubre de 2008, la sociedad **GEETA SHROFF**, solicitó en fase nacional la patente de invención titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS DE USO Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2007/002292 del 6 de marzo de 2007.

2. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 613 del 19 de febrero de 2010, sin que se hubiera presentado oposiciones por parte de terceros.
3. Conforme lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 mi representada, mediante memorial radicado el 22 de abril de 2010, solicitó se realizara el examen de patentabilidad y allegó el recibo de pago de la tasa respectiva.
4. Mediante el Oficio No. 11229 del 27 de junio de 2012, la Dirección requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a objeciones relacionadas con exclusiones y excepciones de patentabilidad, y la novedad de la solicitud.
5. El 2 de noviembre de 2012 se dio respuesta al requerimiento emitido por la Dirección mediante el Oficio No. 11229, modificando el pliego reivindicatorio.
6. Por medio de la Resolución No. **81959** recurrida negó el privilegio de patente sobre la invención de la referencia por no considerarla una invención con base en los siguientes argumentos:

"[...] no es una invención, de acuerdo con el artículo 15 que menciona expresamente: "No se considerarán invenciones: ... b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural". Es claro entonces, puesto que los embriones humanos son seres vivos, que las células madre embrionarias humanas (hES) son parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza. Puesto que las células madre embrionarias humanas han sido extraídas de embriones humanos, que son seres vivos, son células que son parte de un ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza, que contienen material biológico existente en la naturaleza, porque son células que han sido aisladas por medios mecánicos de un embrión humano que es un ser vivo natural, se concluye que estas células madre embrionarias

humanas no son una invención, de acuerdo con la Decisión 486, artículo 15, literal (b).

[...]

"[...] se aclara (sin que la siguiente afirmación pueda ser considerada un examen de novedad) que el método para aislar células madre embrionarias humanas a partir de un embrión humano por métodos químicos o mecánicos es conocido en el estado de la técnica. Así, el documento D1¹ (Pág. 2988, Col. izquierda, último Párr.) ó el documento D2² (resumen, Pág. 10, línea 23 a Pág. 12, línea 5, Pág. 14, línea 28 a Pág. 15, línea 1, Pág. 17, línea 21 a Pág. 19, línea 31 y Ej. 7) enseñan células madre embrionarias humanas, métodos de cultivo y propagación. En consecuencia, el objeto reivindicado es bien conocido en el estado de la técnica".

ARGUMENTOS DEL RECURSO

Una vez analizado el presente caso, me aparto de los argumentos expuestos por la Dirección en la resolución recurrida por cuanto desconoce las reglas de la hermenéutica jurídica y aplica de manera equivocada la Normativa Andina.

Contrario a lo establecido en la Resolución recurrida, la invención que reivindica mi representada no pretende consolidar derechos exclusivos sobre partes de seres vivos *tal como se encuentran en la naturaleza*. De hecho, conforme el alcance de la reivindicación independiente 1, es claro que mi representada reivindica una composición entendida como un conjunto indivisible caracterizado por una cantidad terapéuticamente efectiva de células madre embrionarias (hES) y/o sus derivados, en donde las células madre embrionarias humanas están libres de productos animales, células alimentadoras, factores de crecimiento, factor inhibidor de leucemia, combinaciones de minerales complementarios, suplementos de aminoácidos,

¹ WANG W-H ET AL.: "Human embryonic stem cell lines are contaminated: What should we do? HUMAN REPRODUCTION 2005 UNITED KINGDOM, vol 20, no 11, 2005, pages 2987-2989, XP002466325 ISSN: 0268-1161 1460-2350.

²<https://register.epo.org/espacenet/application;jsessionid=8888453B8B6E37202872445D248B9075>. Register Plus_prod_1? number=EPO7789615&tab=main

suplementos vitamínicos, factor de crecimiento de fibroblastos, factor Steel asociado a membrana, factor Steel soluble y medios acondicionados, en donde las células hES y/o sus derivados son suspendidas en una solución salina biocompatible que puede incluir agentes antimicrobianos, agente antibacterianos y agentes farmacéuticos.

De igual forma, es evidente que los métodos reivindicados pretenden proteger mediante el privilegio de patente una actividad ordenada en una serie de actos concatenados, sin incluir el resultado obtenido del mismo. Así ha quedado plasmado en las reivindicaciones 28 a 60, en virtud de las cuales mi representada reivindica un método para aislar células hES, 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.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente recurso.

La Dirección considera que el objeto de las reivindicaciones 1 – 60 no son invenciones en virtud del literal (b) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 15. No se consideran invenciones:

[...]

*b) El todo o parte de los seres vivos **tal como se encuentran en la naturaleza**, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural” (Negrita fuera del texto original).*

El punto clave de la norma citada como fundamento de la negación de la invención de mi representada es que el todo o la parte de los seres vivos se encuentre o no en su estado natural. El simple hecho de contener una parte de un ser vivo, no implica *per se* que una composición no sea una invención. En cada caso, se debe analizar si el objeto de la reivindicación ha sido modificado a tal punto de cumplir con los requisitos para ser patentable, tales como

novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias *tal como se encuentran en la naturaleza*, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana.

"Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide *per se* su protección por el sistema de patentes. *Contrario sensu* el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la "invención" cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario"³.

Con base en lo anterior y contrario a lo establecido por la Dirección en la Resolución recurrida, considero que tiene plena aplicación al presente caso lo establecido en el Instructivo de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (en adelante Instructivo) respecto de los nuevos productos farmacéuticos obtenidos a partir de elementos que se encuentran en la naturaleza:

*"[...] los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos a partir de materia que se encuentra en la naturaleza, no están excluidos de patentabilidad, por que no se reivindica la materia tal como se encontraba en su estado natural"*⁴.

El primer tipo de desarrollo reivindicado por mi representada consiste en una **composición farmacéutica** caracterizada porque comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de **células hES y/o sus derivados suspendidas en una solución biocompatible con agentes antimicrobianos, agente**

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 21 – IP – 2000.

⁴ Instructivo de de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2012. Página 32

antibacterianos y agentes farmacéuticos. Vale la pena resaltar que el estado natural en el que se encuentran normalmente las células hES y/o sus derivados ha sido completamente modificado por mi representada, al incluirlas como un elemento más de una composición farmacéutica. En efecto, el objeto de la invención reivindicada configura una composición muy diferente a la que normalmente pertenecen las células hES y/o sus derivados.

Aunado a lo anterior, mi representada está reivindicando la composición farmacéutica entendida como una unidad indivisible o un “agregado de varias cosas que componen un todo”⁵. Si se parte del hecho que la composición reivindicada conforma una unidad en sí misma, se hace evidente que mi representada no pretende derechos exclusivos sobre los elementos que la conforman aisladamente considerados.

En la medida en que no se reivindican las células hES en su estado natural, sino que se reivindica una composición farmacéutica que contiene entre otros, células hES y/o sus derivados, no es factible concluir que se pretenden derechos exclusivos sobre una parte de seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza. Así las cosas, la patentabilidad de la composición farmacéutica reivindicada es admisible.

No sobra recordarle a la Dirección que se deben aplicar los principios de la hermenéutica jurídica al momento de realizar la interpretación del literal (b) del artículo 15 de la Decisión 486. El Código Civil señala los principios que se deben seguir al momento de interpretar cualquier norma del ordenamiento jurídico para determinar su aplicación al caso concreto.

En efecto, el inciso primero del artículo 27 del Código Civil establece lo siguiente:

“Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

Por su parte, el artículo 31 del Código Civil reza de la siguiente manera:

⁵ COMPUESTOS. Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de <http://lema.rae.es/drae/>

"Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes".

Toda vez que el literal (b) del artículo 15 de la Decisión 486, es claro al no considerar invenciones a *"El todo o parte de los seres vivos **tal como se encuentran en la naturaleza**"*, al momento de aplicar esta norma no es factible realizar una interpretación extensiva de la misma para incluir supuestos facticos adicionales que su tenor literal no contempla. Por el contrario, el examinador debe acoger plenamente su sentido genuino, respecto de no considerar invenciones a los seres vivos existentes en la naturaleza.

En el presente caso, he dejado claro que mi representada 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. Por lo tanto, no le es dable a la Dirección realizar una interpretación extensiva de la norma citada faltando a su tenor literal, para abarcar dentro de su ámbito composiciones que si bien incorporan un elemento de la naturaleza, no se encuentran en estado natural *per se*.

Incluso en el remoto caso que mi representada pretendiera reivindicar las células hES aisladamente consideradas, la Dirección debería entender que una vez aisladas las células hES no se encuentran en su estado natural. Esto se debe a que no es dable que una célula hES se aisle espontáneamente del organismo en el que debe realizar el proceso de división celular o se expanda por fuera de éste. El estado natural de una célula hES es aquel en el que se encuentra antes de ser aislada. Por lo tanto, una vez aisladas del organismo han pasado por una modificación sustancial respecto del estado en el que se encuentran de manera natural, lo cual implica la intervención de la invención humana.

La interpretación anterior ha sido legítimamente reconocida por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Nueva York en Estados Unidos, al decidir el caso *ACLU v. Myriad* respecto de la patentabilidad de moléculas de ADN

aisladamente consideradas⁶. En dicha ocasión, la Corte estableció que las moléculas de ADN aisladas no se encuentran en su estado natural, pues su obtención es producto de la invención humana⁷. De igual forma, la Corte reconoció que si bien las moléculas de ADN provienen de un producto de la naturaleza, ocurre lo mismo con muchos otros compuestos que se obtienen de un producto de la naturaleza sin afectar su patentabilidad⁸.

Teniendo en cuenta que la tendencia actual es reconocer la patentabilidad de moléculas aisladas del ADN, mal hace la Dirección en mantener una postura contraria a los avances de la ciencia, los principios de Propiedad Industrial y la tendencia de las Oficinas de Propiedad Industrial a nivel internacional frente a la patentabilidad de **composiciones farmacéuticas** que contiene células hES entre otro muchos elementos; más aún cuando el objeto de la invención reivindicada por mi representada es la composición farmacéutica considerada como una unidad, sin reivindicar aisladamente todo o partes de seres vivos como se encuentran en la naturaleza.

Por otro lado, no es claro el fundamento legal invocado por la Dirección para negar el método para aislar células hES, el método para expandir células hES y/o sus derivados, el método para diferenciar parcialmente células hES y/o sus derivados, y el método para elaborar una preparación lista para usarse de células hES y/o sus derivados. La Dirección concluye de manera apresurada que a estas reivindicaciones les puede imputar *el mismo razonamiento* que el estructurado frente a la composición, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre una reivindicación de producto y una reivindicación de procedimiento.

Así las cosas, vale la pena recordarle a la Dirección qué un *procedimiento* hace referencia a un modo ordenado y estructurado de llevar a cabo una tarea u obtener un resultado, que pueden ser ejecutados en varias etapas o pasos con

⁶ *The Association For Molecular Pathology et al. v. USPTO et al.* U.S. District Court for the Southern District of New York. 16 de agosto de 2012.

⁷ BRINCKERHOFF, Courtenay C. and SCHORR, Kristel. "Federal Circuit Again Upholds Patent-Eligibility of Myriad's Isolated DNA Claims, Holds Diagnostic "Analyzing" Claims Patent-Ineligible". Foley & Lardner LLP. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de <http://www.foley.com/federal-circuit-again-upholds-patent-eligibility-of-isolated-dna-claims-confirms-diagnostic-analyzing-claims-patent-ineligible-08-16-2012/>.

⁸ *Ibíd.*

el fin de alcanzar la meta deseada. Descripción que acogió la Dirección en el Instructivo cuando afirma que “las reivindicaciones de producto son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada”⁹.

De lo anterior se concluye inequívocamente que el objeto de protección de una reivindicación de procedimiento, es precisamente la forma ordenada y estructurada de llevar a cabo ciertos pasos sin que se incluya dentro del espectro de protección el producto obtenido mediante la ejecución del mismo. Incluso el Instructivo establece claramente que “el resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención”¹⁰.

En el presente caso, si bien se menciona que los métodos reivindicados tienen un resultado respecto de las células hES y/o sus derivados, esta información no configura una descripción técnica de los métodos reivindicados. Es claro que mi representada 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

Así las cosas, los métodos que mi representada reivindica establecen de manera clara una síntesis de las etapas que los componen, tal como lo establece el Instructivo¹¹. De considerar lo contrario, la Dirección habría podido requerir a mi representada conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la Acción Oficial emitida por la Dirección no solicitaba aclaración en este sentido, por lo que es dable concluir que las reivindicaciones 28 a 60 que hacen a los métodos reivindicados, se ajustan a los parámetros establecidos en el Instructivo.

⁹ Instructivo de de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2012. Página 36.

¹⁰ Ibíd. Pág. 41.

¹¹ Ibíd. Pág. 43.

Por otro lado, respetuosamente reitero que **D1** o **D2** no describen células embrionarias en donde las células estén libres de los factores listados en las reivindicaciones independientes 28, 31, 43 y 53, es decir, libres de productos animales, células alimentadoras, factores de crecimiento, factor inhibidor de leucemia, combinaciones de minerales complementarios, suplementos de aminoácidos, suplementos vitamínicos, factor de crecimiento de fibroblastos, factor Steel asociado a membrana, factor Steel soluble y medios acondicionados. Por lo tanto, la invención de mi representada goza de novedad a la luz de **D1** o **D2**, toda vez que realizada la comparación elemento por elemento de las características técnicas esenciales, la invención en estudio no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.

Adicionalmente, pongo de presente que coincido con la Dirección respecto de la posición de la Oficina Europea de Patentes sobre la patentabilidad de invenciones que involucren células hES. De hecho, la Directriz para el Examen de la Oficina Europea de Patentes del 20 de junio de 2012 establece específicamente que la composición o el método que implique la manipulación de células hES es una **invención patentable** si la obtención de las células no involucra la destrucción del embrión, y por su puesto si cumple con el resto de los requisitos exigidos para su patentabilidad¹².

La Oficina Europea de Patentes se basó en lo establecido por el Tribunal Europeo de Justicia en el caso *Brüstle vs. Greenpeace*. En este caso, el Tribunal Europeo de Justicia decidió que los desarrollos que involucren la extracción de células madre son **invenciones susceptibles de ser patentadas** siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) y no impliquen la destrucción del embrión¹³. La decisión del Tribunal Europeo de Justicia fue acatada por la Corte Federal de Justicia de Alemania la cual concluyó que al excluir la destrucción de embriones, la patentabilidad de invenciones que involucren células hES sería admisible¹⁴.

¹² Directriz para el Examen de la Oficina Europea de Patentes. 20 de junio de 2012. Recuperado de <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

¹³ Tribunal Europeo de Justicia. Sentencia del 18 de octubre de 2011. Asunto C-34/10.

¹⁴ BARRACLOUGH, Emma. "Good News For Stem Cell Patents in German *Brüstle* Ruling". Managing Intellectual Property. December 3, 2012. Recuperado de

En el presente caso y tal como lo aclaramos a la Dirección al dar respuesta al Oficio No. 11229 del 27 de junio de 2012, cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia sabría que los métodos de la presente invención pueden ser practicados sin destruir un embrión humano. Así, las células hES utilizadas en la presente invención pueden ser obtenidas de una línea celular depositada tal como WiCell o ATCC. En efecto, la descripción de la presente invención establece que *"las células hES y sus derivados pueden obtenerse a través de cualquier metodología de cultivo de células conocida y aprobada, la cual está libre de células alimentadoras, y libre de contaminación de cualquier fuente y segura para trasplante a humanos"* (ver página 15). Así, una persona versada en la materia técnica, apreciaría que el cultivo de células es un proceso con un alto grado de injerencia del intelecto humano que envuelve múltiples fases, tales como la obtención de células, expansión, mantenimiento, almacenamiento, subcultivo o introducción de diferenciación.

En concordancia con lo anterior, las células hES y/o sus derivados pueden ser obtenidas a través de diferentes fuentes tales como aislamiento directo de embriones, obtenidas de un banco de células o a través de la solicitud directa a un laboratorio que haya reportado el establecido de una línea celular novedosa en una publicación revisada por pares.

Aunado a lo anterior, las células hES pueden ser obtenidas de partenotes humanas producidas mediante la activación de un oocito no fertilizado, por lo que se empieza a dividir y formar un blastocito como si se fertilizara¹⁵. Los partenotes, como es bien sabido, sólo pueden sobrevivir un número limitado de ciclos de división y no son capaces de desarrollarse a largo plazo por la falta de la impronta paterna¹⁶. Así mismo, no desarrollan un trofotodermo ni tejido endodermo-extra-embionario primitivo, por lo cual se asemejan a los

<http://www.managingip.com/Article/3125909/Archive/Good-news-for-stem-cell-patents-in-German-Brstle-ruling.html?LS=EMS759445>

¹⁵ Ver: Mai, Q et al. (2007) *Derivation of Human Embryonic Stem Cells Lines from Parthenogenetic Blastocysts*. *CELL RES.* 17, 1008-1019. Revazova, E.S. et al. (2007) *Patient-specific Stem Cell Lines Derived from Human Parthenogenetic Blastocysts*. *CLONING STEM CELLS* 9, 432-449; Revazova, E.S. et al. (2008) *HLA Homozygous Stem Cells Lines Derived from Human Parthenogenetic Blastocysts*. *CLONING STEM CELLS* 10, 11-224.

¹⁶ Vrana, K.E. et al (2003) *Nonhuman Primate Parthenogenetic Stem Cell*. *PROC. NATL. ACAD. SCI. USA.* 100 (Suppl- 1), 11911-1111916.

teratomas ováricos más que a embriones normales. Por lo tanto, los partenotes pueden usarse para derivar líneas de células hES pero no tienen el potencial de desarrollarse en un embrión humano y mucho menos tener un desarrollo fetal.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la presente invención reivindica una composición que incluye **derivados de las células hES** definidas en el texto de la patente como "*células madre multipotentes, células madre pluripotentes, células madre adultas y células madre específicas de tejido*" (ver página 41), es importante poner de presente que estas células, embrionarias de origen, permanecen en el tejido de un individuo humano adulto y pueden ser recuperadas subsecuentemente sin requerir la destrucción de un embrión humano. Llamo la atención del señor examinador a algunas patentes otorgadas en Estado Unidos que enseñan la producción de células madre a partir de diferentes tipos de tejido humano, como el tejido adiposo¹⁷, mamario¹⁸ o del hígado¹⁹.

Por otro lado, pongo de presente que aunque conozco el principio de independencia y autonomía, el cual no solamente es predicable de las patentes sino de todos los derechos de propiedad industrial, solicito de manera atenta a la Dirección que tenga en cuenta los precedentes jurídicos citados en el presente memorial. Según los lineamientos de la sentencia del 13 de agosto de 2009 del Honorable Consejo de Estado²⁰ el principio de autonomía e independencia no implica que las decisiones que sobre patentabilidad de una invención han sido proferidas por otras oficinas de patentes no puedan ser tenidas en cuenta por la Oficina Colombiana de Patentes.

Una prueba de que el principio de autonomía e independencia no impide a la Oficina Colombiana de Patentes tener en cuenta los estudios de patentabilidad efectuados por terceros países, es el artículo 1.2.2.5.2 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, modificado por la Resolución No.

¹⁷ US 6,777,231

¹⁸ US 5,814,551

¹⁹ US 6,129,911

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente 2003-00256. Sentencia de 13 de agosto de 2009.

54093 del 18 de septiembre de 2012, en virtud del cual es factible presentar a la Dirección junto con la petición del examen de patentabilidad, exámenes de patentabilidad efectuados por algunas de las Oficina de Propiedad Industrial reconocidas por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes entre otros.

En este mismo sentido, los casos de otros países que tengan supuestos fácticos similares, no deberían ser descartados con base en el principio de independencia y autonomía. Por el contrario, y teniendo en cuenta el derecho internacional y comparado, deberían ser analizados a fondo de tal manera que la Dirección argumente contundentemente su analogía o su diferencia respecto del caso bajo estudio. Esta es una práctica sana, ya que permite a la Dirección sentar posiciones sobre aspectos sustanciales de situaciones particulares que se puedan presentar con base en razones de fondo por las cuales se estima o se desestima. Adicionalmente, genera confianza frente a los administrados, quienes tendrán la certeza de que la Dirección ha evaluado y considerado las posiciones de Oficinas de de Propiedad Industrial extranjeras.

En el evento en el que a pesar de los argumentos expuestos anteriormente, la Dirección continúe pensando que la reivindicación 28 y sus dependientes implican la destrucción de embriones, amablemente sugiero que emita una resolución concediendo parcialmente el privilegio de patente sobre la invención de mi representada, negándolo respecto de las reivindicaciones mencionadas.

Finalmente, llamo la atención de la Dirección respecto del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales".

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá

notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente".

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". (Resaltado fuera del texto original).

El artículo 45 anteriormente citado cobra una relevancia cardenal si se tiene en cuenta que la finalidad última de la Dirección es facilitar el procedimiento de protección de Derechos de Propiedad Industrial. Para cumplir esta finalidad, es fundamental mantener una comunicación fluida con los solicitantes para que tengan la oportunidad de aclarar o puntualizar información relevante al momento de llevar a cabo el examen de patentabilidad. Es por esta razón que el artículo 45 citado contempla la posibilidad por parte de la Dirección de requerir al solicitante dos o más veces para subsanar dudas que le surjan al examinador.

En el presente caso considero que la Dirección habría podido acudir a la norma citada con el fin de solicitar a mí representada aclaración sobre el pliego reivindicatorio. En particular cuando el solicitante ha dado respuesta al requerimiento realizado anteriormente de forma completa, amplia y precisa en lo que hace a todas las observaciones realizadas por el examinador, demostrando así su interés real de proteger su Derecho de Propiedad Industrial y su diligencia en cuanto al trámite de la solicitud de la patente de invención. Al respecto, cabe traer a colación lo establecido en *La Guía Para Los Países En Desarrollo Sobre El Examen De Solicitudes De Patentes*²¹, la cual se ha pronunciado sobre la posibilidad de requerir al solicitante en más de una ocasión a lo largo del procedimiento de concesión del privilegio de patente:

"Para el examinador, la continuación del procedimiento supone una opción importante:

"[...]Si la objeción sólo se ha formulado una vez, conviene repetirla a menos que el solicitante no haya hecho caso alguno de ella; por consiguiente, si el solicitante ha hecho por lo menos

²¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Guía Para Los Países En Desarrollo Sobre El Examen De Solicitudes De Patentes". Ginebra, 1982. pág. 49.

una tentativa seria de responder a una objeción planteada por primera vez, el examinador debe continuar el diálogo, tratando de comprender el punto de vista de su interlocutor y de formular su objeción en términos diferentes”.

"Después de dos cartas y dos respuestas sobre una misma cuestión el expediente está normalmente en condiciones de permitir tomar una decisión [...]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección habría podido tener en cuenta la diligente actuación por parte de mi representada y su interés real de protección, con el fin de permitirle pronunciarse nuevamente sobre las inquietudes surgidas en el examinador en cuanto la patentabilidad de la composición y los métodos reivindicados. Con un segundo requerimiento se habría podido evitar adoptar decisiones apresuradas, teniendo como resultado un desgaste adicional tanto de la administración como de los administrados.

PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva **REVOCAR** la Resolución No. **81959** del 28 de diciembre de 2012, y en consecuencia, conceder el privilegio de patente de la invención reivindicada a nombre de la sociedad **GEETA SHROFF**.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,



MAURICIO PATIÑO BONNET
C.C. 11.342.699 de Zipaquirá
T.P. 73.583 del C.S. de la J.