

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14616

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-032342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de marzo de 2009, con el N° 09-032342-00000-0000, por la sociedad Biocern, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "APTÁMEROS, MÉTODOS PARA SU SELECCIÓN Y USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/077300 del 30 de agosto de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 619 del 19 de agosto de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15062 y notificado por fijación en lista el 28 de agosto de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 230 a 235 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, modificó el título de la invención a "MÉTODOS PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS DE ESPERMA Y COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTÁMEROS O SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO" y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 13 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes

Página 1 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1704605235

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14616

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-032342

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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8, 12 y 13 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que por su parte, el artículo 15, literal (b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"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"*.

En cuanto a las reivindicaciones 9 a 11 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, se tiene que son reivindicaciones que hacen referencia a células de esperma de ganado o humanas, lo cual corresponde a material biológico existente en la naturaleza y aislado por el método de la reivindicación 3.

Por lo anterior, las reivindicaciones 9 a 11 no se consideran invenciones y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"MÉTODOS PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS DE ESPERMA Y COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTÁMEROS O SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO"**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14616

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-032342

**" MÉTODOS PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS DE ESPERMA Y
COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTÁMEROS O
SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO "**

Clasificación IPC: C12Q 1/68.

Reivindicaciones: 1 a 8, 12 y 13 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012.

Titular: BIOCERN, INC.

Domicilio: Atherton, California, Estados Unidos de América.

Inventores: David A. Oksenberg, Sergey Krylov y Michael Musheev.

Prioridad N°: 60/824,069 **Fecha:** 30 de agosto de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/077300 **Fecha:** 30 de agosto de 2007.

Vigente desde: 30 de agosto de 2007 **Hasta:** 30 de agosto de 2027.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 9 a 11 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14616

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

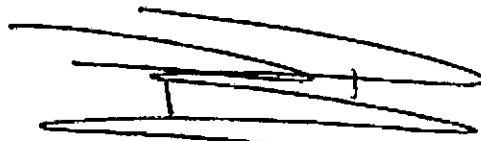
Rad. PCT/09-032342

Biocern, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

mde@mdelaw.com

mdelawof@cable.net.co

mdeabogados@cable.net.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓