



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00014-0000

Fecha: 2008-04-17 16:52:40 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION DE AFECTACIONES
2000-9

1 ☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐ Diseño Industrial ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados ☐ Marca Colectiva ☐ Marca de Certificación ☐ Lema Comercial ☐ Nombre Comercial ☐ Enseña Comercial ☐ Marcas de Productos o Servicios		
2 SOLICITUD DE INSCRIPCION DE: ☒ Transferencias ☐ Cambio de domicilio ☐ Prendas ☐ Modificación o limitación a reivindicaciones ☐ Cambio de nombre ☐ Cambio de dirección ☐ Embargos		
3 SOLICITANTE	Nombre: LABORATOIRES SERONO S.A. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza. Dirección: Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza Domicilio: Vaud, Suiza	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
4 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio Ferrero Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 E-mail: cavelier@cavelier.com Fax: 217 92 11 Domicilio: Bogotá, Colombia	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
5 DATOS DE LA INCRIPCION Título de la nueva creación o denominación del signo distintivo DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES. Clasificación <u>G01N 033/068</u> Número de expediente o certificado <u>02.117.650</u> Número de expediente o certificado de registro de marca asociada (si es lema) _____ Vigencia: <u>13 de junio de 2001 hasta el 13 de junio de 2021</u>		

TRANSFERENCIA De: APLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N. V. Domicilio: Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas, A: LABORATOIRES SERONO S. A. Domicilio: Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza	CAMBIO DE NOMBRE De A: A:	CAMBIO DE DOMICILIO De A: A:
CAMBIO DE DIRECCION De Domicilio: A: Domicilio:	PRENDAS De A: A:	EMBARGOS De A: A:

MODIFICACION

Solicito la inscripción en el Libro de La Propiedad Industrial del traspaso hecho por la Sociedad **APLIED RESEARCH SYSTEMS HOLDING N. V** domiciliada en Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas a la Sociedad **LABORATOIRES SERONO S. A.** domiciliada en Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza, con respecto a la presente patente de invención.

6 Comprobante de pago No. 08-23.371 Fecha : 17 de marzo de 2008

7 Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa por valor de \$253.000.00 por concepto de afectaciones en patente concedida.
- ☒ Poderes, si fuere el caso
- ☒ Documento que respalda la inscripción, según sea el caso
- ☒ Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso
- ☒ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8

NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: 
C.C. 438.019 de Usaquén T.P. 31.929

CAVELIER

ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CARRERA 4a N° 72-35
BOGOTÁ, 8 - COLOMBIA

179

273
1060 212
Representación y Poder con autenticación notarial y Apostille para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, lemas comerciales, licencias.

Representation and Power-of- Attorney with notarial authentication and Apostille for patents, utility models, industrial designs, trademarks, commercial names, trade emblems, domain names, slogans, licenses.

REPRESENTACION Y PODER

REPRESENTATION AND POWER- OF- ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned

LABORATOIRES SERONO SA

domiciliado (s) en/of

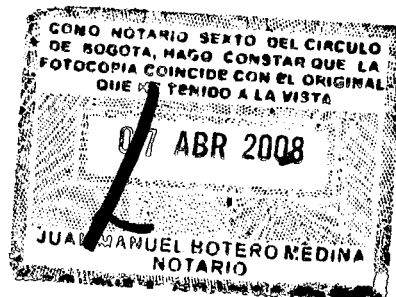
Centre Industriel,

1267 Coinsins,

Suiza

por el presente nombramos a EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 y DANIEL PEÑA, tpa. 65620, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1o del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero; y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso, asumiéndola por

in due compliance with the terms of paragraph 1st. of article 543 of the Commercial Code, do hereby appoint EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 and DANIEL PEÑA, tpa. 65620, domiciled at Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn, or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the first or second alternates in their turn, or both of them, shall state their intention not to act as representatives through a declaration given before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad; and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the appointees were to be definitely absent, the following alternate shall take his place. When the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second alternate in their turn ceases, the representation can be taken again in



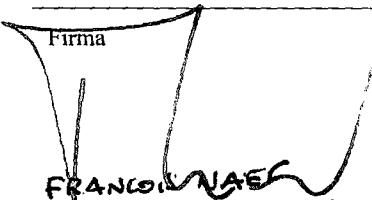
El solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

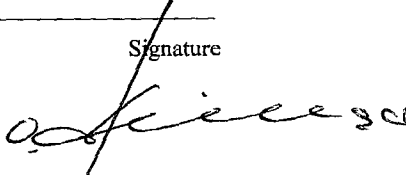
Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, y diseños industriales; el registro de marcas de fábrica, colectivas, defensivas, de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, variedades vegetales y denominaciones de origen; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso administrativos relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

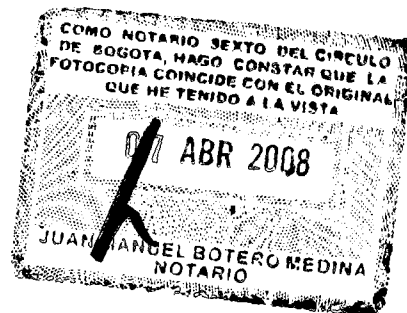
their sequence, by the principal, the first or second alternate depending on case, and the mere fact or its exercise will suffice. The exercise of the representation by the first, second or third alternates in their turn shall end at such time.

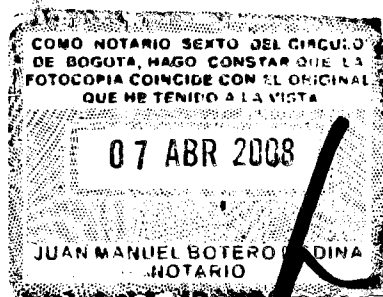
In addition, we grant a Power of Attorney in favor of the above named attorneys at law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) Obtainment of patents, utility models and industrial designs; the registration of trademarks, collective, defensive and service marks, slogans, commercial names, trade emblems, domain names, vegetal varieties and denominations of origin; its renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Actions of unfair competition, protection to the consumer, oppositions or observations, administrative or Court cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, and administrative suits relating to those rights; actions and suits instituted by me (us) or against me (us). And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 26 February 2008
en/in Geneva
por/by Laboratoires Serono SA

Firma

FRANCISCO NAEF
Authorized Representative

Signature

OLAF KLINGER
Authorized Representative





CERTIFICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)

El infrascrito Notario Certifica: Que la firma que antecede de
_____ es auténtica; que el signatario desempeña actualmente el cargo de _____ de la compañía _____

_____ sociedad que actualmente existe y está organizada de acuerdo a las leyes de _____

_____ que la dirección de dicha compañía es _____

y que el signatario tiene facultad para otorgar este documento.

Todos los hechos anteriores le constan por haber examinado los documentos respectivos y de todo ello da fe.

Dado y firmado en _____

El _____

NOTARIAL CERTIFICATION (COMPANY)

The undersigned Notary certifies: That the preceding signature of _____ Francois Naef and Olaf Klinger is authentic, that the signatory currently acts in the position of _____ Authorised Representatives of the company _____ Laboratoires Serono SA

_____ a company currently existing and organized under the laws of _____ Switzerland

_____ that the address is _____ Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Switzerland

_____ and that the signatory has the power to grant this document.

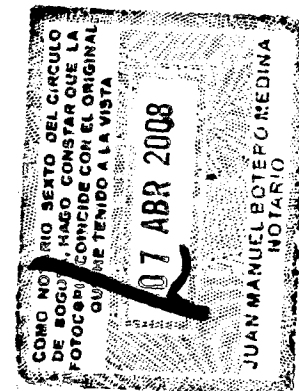
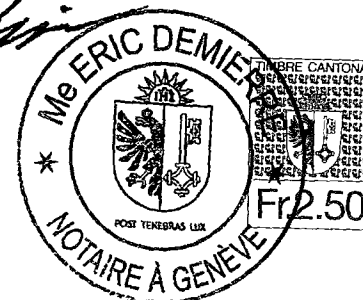
The Notary Public is aware and attests to the above facts upon examination of the corresponding documents.

Given and signed in _____ Geneva, Switzerland

On _____ 12th day of March, 2008.

Eric Demierre

El Notario Público - The Notary Public
(Firma-sello) (Signature-seal)



5

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Mr E. Demierre.

3. agissant en qualité de Notaire.

4. est revêtu du sceau/timbre de Il

Attesté

5. à Genève

6. le 12 MAR 2008

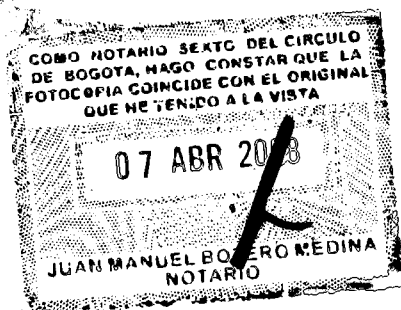
République et Canton de Genève



10. Signature

Gj

Goran JOVANOVIC



276
275

TRADUCCIÓN OFICIAL NO.270/2008-.

EL TEXTO QUE SIGUE ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN FRANCES. LLEVA SELLO Y FIRMA DE HELENA URIBE DE LEMOINE, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3618 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA EL 6 DE SEPT. DE 1972.-

TRADUCCION DE LOS SELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE REPRESENTACION Y PODER OTORGADO POR **LABORATOIRES SERONO S.A** DOMICILIADOS EN CENTRE INDUSTRIEL, 1267 COINSINS, SUIZA, A LOS DOCTORES **EMILIO FERRERO, GONZALO PERDOMO, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ Y DANIEL PEÑA**

DADO Y FIRMADO EN GINEBRA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.

FIRMADO: **FRANCOIS NAEF, REPRESENTANTE AUTORIZADO**

FIRMADO: **OLAF KLINGER, REPRESENTANTE AUTORIZADO**

CERTIFICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)

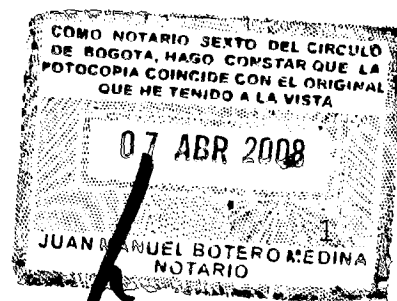
EL INFRASCRITO NOTARIO CERTIFICA QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN DE LOS SEÑORES **FRANCOIS NAEF Y OLAF KLINGER** SON AUTÉNTICAS; QUE LOS SIGNATARIOS DESEMPEÑAN ACTUALMENTE LOS CARGOS DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA COMPAÑÍA **LABORATOIRES SERONO SA**, SOCIEDAD QUE ACTUALMENTE EXISTE Y ESTÁ ORGANIZADA DE ACUERDO A LAS LEYES DE SUIZA; QUE LA DIRECCION DE LA DICHA COMPAÑÍA ES CENTRE INDUSTRIEL, 1267 COINSINS, VAUD, SUIZA Y QUE LOS SIGNATARIOS TIENE FACULTAD PARA OTORGAR ESTE DOCUMENTO.

TODOS LOS HECHOS ANTERIORES LE CONSTAN POR HABER EXAMINADO LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DE TODO ELLO DA FE.

DADO Y FIRMADO EN GINEBRA, SUIZA, EL 12 DE MARZO DE 2008

FIRMADO: **ERIC DEMIERRE, NOTARIO PUBLICO EN GINEBRA.**

HAY SELLO DEL NOTARIO.



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE 1961)

1. PAÍS: SUIZA

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO:

2. HA SIDO FIRMADO POR: ABOGADO E. DEMIERRE
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE: NOTARIO
4. LLEVA EL SELLO DE: NOTARIO

CERTIFICADO

5. EN: GINEBRA
6. EL: 12 DE MARZO DE 2008
7. POR: REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA
8. BAJO EL NO.: 0010
9. SELLO: CANTON DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES.
10. FIRMADO: GORAN JOVANOVIC

LA TRADUCTORA OFICIAL

Helena Uribe de Lemoine

HELENA URIBE DE LEMOINE



1060/278
297

Assignment Deed

We, the undersigned, Applied Research Systems ARS Holding N.V., a corporation duly established under the laws of The Netherlands, having its registered address at Pietermaai 15, Curaçao, Netherland Antilles do hereby declare that we have assigned all our rights and interests in and to the Patents and Patent applications listed in Enclosure 1, including the right to claim priority and to file divisional applications, unto Laboratoires Serono SA, a corporation duly established under the laws of Switzerland, having its registered address at Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Switzerland and also agree that the assignor shall alone attend to this application for recordal of this assignment with the National Patent Office.

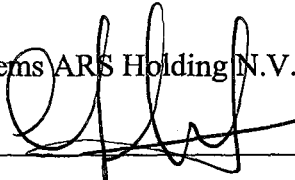
This 26 day of September 2007

By Assignor: Applied Research Systems ARS Holding N.V.

Signature:

Name in Full:

Title:


GIAMPIERO DE LUCA

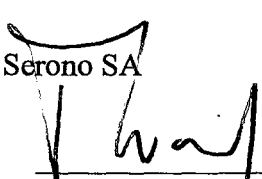
Authorized Representative

By Assignee: Laboratoires Serono SA

Signature:

Name in Full:

Title:

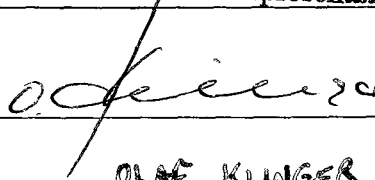

FRANCOIS NAEF

Authorized Representative

Signature:

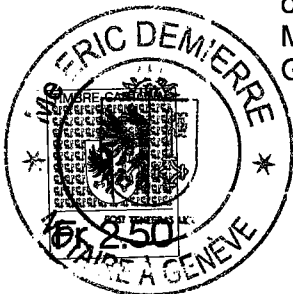
Name in Full:

Title:


OLAF KLINGER

Authorized Representative

Seen by the undersigned, Me Eric DEMIERRE, a duly authorised Notary Public in Geneva, Switzerland, for legalisation exclusively on the other side signatures of Mr Giampiero de LUCA, Mr François NAEF and Mr Olaf KLINGER. Geneva, this 1st day of October, 2007.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Eric DEMIERRE

3. agissant en qualité de NOTAIRE

4. est revêtu du sceau/timbre de
.....

Attesté le **2 DEC. 2007**

5. à Genève

6. le
.....

7.

Résidence et Canton de Genève

8. sous N°
.....

9. Sceau / timbre



10. Signature

Patrick MULLER
commis administratif

279
278

TRADUCCIÓN OFICIAL NO. 270/2008-.

ESCRITURA DE CESION

Nosotros, los suscritos, Applied Research Systems ARS Holding N.V., una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de Holanda, cuya dirección registrada está en Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas, por medio del presente declaramos que hemos cedido todos los derechos e intereses en las Patentes y las solicitudes de Patentes enumeradas en el Anexo I, incluyendo el derecho de reclamar prioridad y de radicar las solicitudes divisionales bajo Laboratoires Serono S.A., una sociedad debidamente establecida bajo las leyes de Suiza, cuya dirección registrada es Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza y también aceptamos que el Cedente atenderá dicha solicitud con el fin de registrar la misma ante la Oficina Nacional de Patentes. Expedido el día 26 de Septiembre de 2007.

POR EL CEDENTE: APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDINGS N.V.

FIRMADO: ILEGIBLE

NOMBRE: GIAMPIERO DI LUCA

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR EL CESIONARIO: LABORATOIRES SERONO S.A.

FIRMADO: ILEGIBLE

NOMBRE: FRANCOIS NAEF

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMADO: ILEGIBLE

NOMBRE: OLAF KLINGER

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

VISTO POR EL SUSCRITO, ABOGADO ERIC DEMIERRE, NOTARIO PUBLICO DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN GINEBRA, SUIZA, PARA LEGALIZACION EXCLUSIVA DE LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES GIAMPIERO DE LUCA, FRANCOIS NAEF Y OLAF KLINGER.

GINEBRA, 1° DE OCTUBRE DE 2007.

FIRMADO: ERIC DEMIERRE, NOTARIO DE GINEBRA

HAY SELLO DEL NOTARIO



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE 1961)

1. PAÍS: SUIZA

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO:

2. HA SIDO FIRMADO POR: ABOGADO E. DEMIERRE

3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE: NOTARIO

4. LLEVA EL SELLO DE: NOTARIO

CERTIFICADO

5. EN: GINEBRA

6. EL: 12 DE DICIEMBRE DE 2007

7. POR: REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

8. BAJO EL NO.: 2645

9. SELLO: CANTON DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES.

10. FIRMADO: PATRICK MULLER, COMISIONADO ADMINISTRATIVO

LA TRADUCTORA OFICIAL

Helena Uribe de Lemoine

HELENA URIBE DE LEMOINE



281
280

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 000176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 00 - 23,371
FECHA : MARZO 17 DE 2000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Nº. 32-117650-000.4-0000

Reg. 0005-4-17-18-52-4 Dep. 2020 NUECREACIONE
Dir. PATENTENYI Eje. 379 FASENACIONALI
Lot. 1 C/O INFORMACION Folios: 11

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	RECIBO DE CAJA			23181	17/03/2000	40,718,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-06	REGISTRO DE CESION, CAMBIO NOM	
	13 NOMBRES Y ENSENAS COMERCIALES, MAR	253,000.00
	TOTAL :	\$ 253,000.00

CON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Nº.

Cdo 01633-843-001-9

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado

Emilio Ferrero

REFERENCIA:	Radicación No.	02-117650
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	5

TÍTULO: "Método para detectar la transición conformacional de una proteína entre un conformador no patogénico y uno patogénico"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 56 a 125 como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folio: 253, que reemplaza los capítulos que obran en los folios 130 a 137 y 236 a 240.
- 1.3. Otros: Conceptos técnicos realizados.
Respuestas del solicitante.
Resolución 4983 de otorgamiento parcial de la patente, folios 259 a 262
Memorial de recurso de 26 de marzo de 2008, folios 263 a 269

La solicitud fue presentada el 31 de diciembre de 2002 por PCT y se reivindicó prioridad de las correspondientes solicitudes EP 00127892.8 de 20 Dic 2000, EP 00114650.5 de 07 Jul 2000 y EP 01102732.3 de 07 Feb 2001.

2. Objeto de la Invención:

La invención se refiere a un método para detección de la transición conformacional de una proteína subyacente entre un conformador patogénico y uno no patogénico que comprende i) poner en contacto una cantidad del conformador no patogénico PrPc o del conformador no patogénico de la proteína beta-amiloide con una cantidad del conformador patogénico PrPsc; en presencia y ausencia del compuesto modulador, ii) disgregar cualquier agregado eventualmente formado en i) y iii) determinar la presencia y/o cantidad de dicho conformador patogénico PrPsc; en presencia y en ausencia del compuesto modulador. De igual forma se reclama el kit y aparato para llevar a cabo el anterior método.

El capítulo reivindicatorio de la solicitud esta constituido por 4 reivindicaciones e incluye la clausula 3 con el siguiente contenido:

Un método para detectar la presencia de la forma patogénica de la proteína Prion o β -amiloide dentro de una muestra, que incluye

- (i) Contactar la muestra con una cantidad de proteína prion o β -amiloide no patogénica;
- (ia) Incubar la muestra/proteína prion o β -amiloide no patogénica;
- (ii) Desagregar cualquier agregado eventualmente formado durante el paso (ia), repetir los pasos (ia)-(ii) dos o más veces, y luego
- (iii) Determinar la presencia y/o cantidad de proteína prion o β -amiloide patogénica dentro de la muestra

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G01N 33/68

3. Argumentos del solicitante y respuestas al mismo

El recurrente solicita que el artículo 2 de la Resolución N° 4983 de 21 de febrero de 2008 sea revocado porque considera que "la reivindicación 3 de la presente invención no es un método de diagnóstico y por lo tanto no está incurso en la excepción de patentabilidad" del artículo 20 literal d) de la Decisión 486. Los argumentos que señala son los siguientes:

"El método no se encuentra incurso en la definición que de método de diagnóstico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de Patentes y los Guidelines for Examination in European Patent Office", que señalan:

"Métodos para obtener información del cuerpo humano o animal, que por sí solos no sean suficientes para tomar una decisión del tratamiento a seguir son patentables, si pueden ser llevados a cabo sin la intervención de un médico y solo por un técnico. **Si estos métodos incluyen un último paso indicando (implícita o explícitamente) que el paciente tiene una enfermedad o que necesita un tratamiento específico, el método no es patentable.** Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que sea considerado como excluido de patentabilidad"¹.

"Se ha entendido que no quedan comprendidos en la exclusión de patentamiento...los métodos de diagnóstico que se efectúen sobre tejidos u otras materias separadas del cuerpo y los métodos para obtener información que luego será utilizada para elaboración de diagnósticos"².

"Métodos para obtener información de un humano vivo o cuerpo de un animal no son excluidos por el artículo 52 (4), si la información obtenida provee simplemente resultados intermedios, los cuales, por si solos no permiten tomar una decisión con respecto al tratamiento necesario"³.

Respecto a estos argumentos, la oficina desea resaltar que la normativa vigente, que es la Decisión 486 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"

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.

¹ Secretaría General para la Comunidad Andina, OMPI, OEP "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad Andina" Quito, Ecuador. 2004. Pág 51.

² Cabanellas, Guillermo. "Derecho de las patentes de invención". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág 826.

³ Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2005.

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 solicitudes de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los lineamientos seguidos por otras oficinas regionales, tal 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 a sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una patente 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 recurrente argumenta 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.

ii) es llevado a cabo por un técnico

Los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, si no que 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 ya realizado por un técnico y no por un médico.

iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o asintomático

Tal como esta planteada la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación plantea:

"Un método para detectar la presencia de la forma patogénica de la proteína Prion o β -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.

iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario

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 método se trata de un método diagnóstico.

Adicionalmente, el recurrente manifiesta 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 cuerpo⁴.

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con su argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico, tal como usted mismo lo afirma en su aclaración:

“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**”

Este despacho reitera su posición sobre la excepción a la patentabilidad de la materia reivindicada en la cláusula 3 de la solicitud, a la luz del artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la Resolución 4983 por la cual se otorga parcialmente una patente de invención, y ratificar el artículo segundo de la misma donde se niega el privilegio solicitado para la reivindicación 3.

CONCEPTO TÉCNICO No. 1552	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202052
------------------------------	------------------------------------	--

⁴ Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2005.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00014-0000

Fecha: 2008-04-17 16:52:40 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE Y LEMAS Evis. 379 FASE NACIONAL II
Act. 329 C/O INFORMACION Folios: 11

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION DE AFECTACIONES
2000-9

1

- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados
- ☐ Marca Colectiva
- ☐ Marca de Certificación
- ☐ Lema Comercial
- ☐ Nombre Comercial
- ☐ Enseña Comercial
- ☐ Marcas de Productos o Servicios

2

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE:

- ☒ Transferencias
- ☐ Cambio de domicilio
- ☐ Prendas
- ☐ Modificación o limitación a reivindicaciones
- ☐ Cambio de nombre
- ☐ Cambio de dirección
- ☐ Embargos

3

SOLICITANTE

Nombre: **LABORATOIRES SERONO S.A.**
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza.

Dirección: Centre Industriel,
1267 Coinsins,
Vaud,
Suiza

Domicilio: Vaud,
Suiza

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número: _____

4

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: Emilio Ferrero

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35
Teléfono: 347 36 11
E-mail: cavelier@cavelier.com
Fax: 217 92 11
Domicilio: Bogotá, Colombia

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número: 438.019 TP 31.929

5

DATOS DE LA INCRIPCION

Título de la nueva creación o denominación del signo distintivo **DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES.**

Clasificación G01N 033/068 Número de expediente o certificado 02.117.650

Número de expediente o certificado de registro de marca asociada (si es lema) _____

Vigencia: 13 de junio de 2001 hasta el 13 de junio de 2021

TRANSFERENCIA De: APLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N. V. Domicilio: Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas, A: LABORATOIRES SERONO S. A. Domicilio: Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza	CAMBIO DE NOMBRE De A: A:	CAMBIO DE DOMICILIO De A: A:
CAMBIO DE DIRECCION De Domicilio: A: Domicilio:	PRENDAS De A: A:	EMBARGOS De A: A:

MODIFICACION

Solicito la inscripción en el Libro de La Propiedad Industrial del traspaso hecho por la Sociedad **APLIED RESEARCH SYSTEMS HOLDING N. V** domiciliada en Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas a la Sociedad **LABORATOIRES SERONO S. A.** domiciliada en Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza, con respecto a la presente patente de invención.

6

Comprobante de pago No. 08-23.371 Fecha : 17 de marzo de 2008

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa por valor de \$253.000.00 por concepto de afectaciones en patente concedida.

☒

Poderes, si fuere el caso

☒

Documento que respalda la inscripción, según sea el caso

☒

Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso

☒

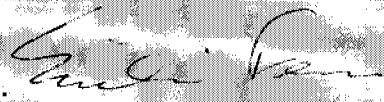
Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

8

NOMBRE:

EMILIO FERRERO

FIRMA:



C.C. 438.019 de Usaquén T.P. 31.929

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4a N° 72-35
BOGOTÁ, 8 - COLOMBIA

179

Representación y Poder con autenticación notarial y Apostille para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, lemas comerciales, licencias.

Representation and Power-of- Attorney with notarial authentication and Apostille for patents, utility models, industrial designs, trademarks, commercial names, trade emblems, domain names, slogans, licenses.

REPRESENTACION Y PODER

REPRESENTATION AND POWER- OF- ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned

LABORATOIRES SERONO SA

domiciliado (s) en/of

Centre Industriel,

1267 Coinsins,

Suiza

por el presente nombramos a EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 y DANIEL PEÑA, tpa. 65620, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1o del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero; y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso, asumiéndola por

in due compliance with the terms of paragraph 1st. of article 543 of the Commercial Code, do hereby appoint EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 and DANIEL PEÑA, tpa. 65620, domiciled at Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn, or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the first or second alternates in their turn, or both of them, shall state their intention not to act as representatives through a declaration given before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad; and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the appointees were to be definitely absent, the following alternate shall take his place. When the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second alternate in their turn ceases, the representation can be taken again in

L

274

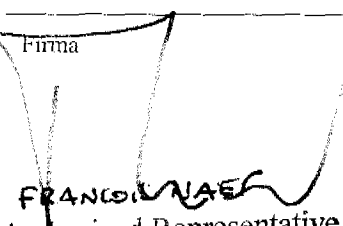
El solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

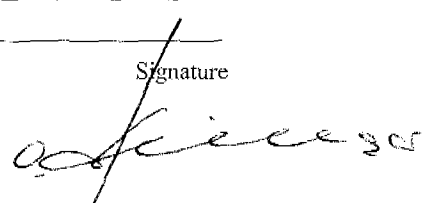
Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso...administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, y diseños industriales; el registro de marcas de fábrica, colectivas, defensivas, de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, variedades vegetales y denominaciones de origen; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso...administrativos relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

their sequence, by the principal, the first or second alternate depending on case, and the mere fact of its exercise will suffice. The exercise of the representation by the first, second or third alternates in their turn shall end at such time.

In addition, we grant a Power of Attorney in favor of the above-named attorneys-at-law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) Obtainment of patents, utility models and industrial designs; the registration of trademarks, collective, defensive and service marks, slogans, commercial names, trade emblems, domain names, vegetal varieties and denominations of origin; its renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Actions of unfair competition, protection to the consumer, oppositions or observations, administrative or Court cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, and administrative suits relating to those rights; actions and suits instituted by me (us) or against me (us). And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 26 February 2008
en/in Geneva
por/by Laboratoires Serono SA

Firma

FRANCIS NAEF
Authorized Representative

Signature

OLAF KLINGER
Authorized Representative

CERTIFICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)

El infrascrito Notario Certifica: Que la firma que antecede de _____
es auténtica; que el signatario desempeña actualmente el cargo
de _____
de la compañía _____

_____ ,
sociedad que actualmente existe y está organizada de acuerdo a
las leyes de _____

_____ ,
que la dirección de dicha compañía es _____
_____ ,
_____ ,

y que el signatario tiene facultad para otorgar este documento.

Todos los hechos anteriores le constan por haber examinado los
documentos respectivos y de todo ello da fe.

Dado y firmado en _____

El _____

NOTARIAL CERTIFICATION (COMPANY)

The undersigned Notary certifies: That the preceding signature of
_____ Francois Naef and Olaf Klinger _____

is authentic, that the signatory currently acts in the position of _____

_____ Authorised Representatives _____
of the company _____ Laboratoires Serono SA _____

_____ ,
a company currently existing and organized under the laws of _____
_____ Switzerland _____

_____ ,
that the address is _____ Centre Industriel, 1267 Coinsins,
Vaud, Switzerland _____
_____ ,
_____ ,

and that the signatory has the power to grant this document.

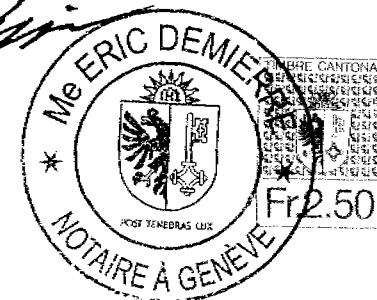
The Notary Public is aware and attests to the above facts upon
examination of the corresponding documents.

Given and signed in Geneva, Switzerland _____

On 12th day of March, 2008. _____

Eric Demierre

El Notario Público - The Notary Public
(Firma-sello) (Signature-seal)



5

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Mr E. Demierre

3. agissant en qualité de Notaire

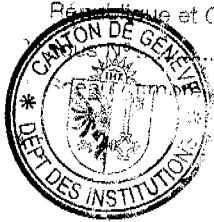
4. est revêtu du sceau/fimbre de Il

Attesté

5. à Genève

6. le 12 MAR 2008

République et Canton de Genève



10. Signature

Gj

Goran JOVANOVIĆ

1

276
275

TRADUCCIÓN OFICIAL NO. 270/2008-.

EL TEXTO QUE SIGUE ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN FRANCES. LLEVA SELLO Y FIRMA DE HELENA URIBE DE LEMOINE, TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3618 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA EL 6 DE SEPT. DE 1972.-

TRADUCCION DE LOS SELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE REPRESENTACION Y PODER OTORGADO POR **LABORATOIRES SERONO S.A** DOMICILIADOS EN CENTRE INDUSTRIEL, 1267 COINSINS, SUIZA, A LOS DOCTORES **EMILIO FERRERO, GONZALO PERDOMO, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ Y DANIEL PEÑA**

DADO Y FIRMADO EN GINEBRA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.

FIRMADO: **FRANCOIS NAEF, REPRESENTANTE AUTORIZADO**

FIRMADO: **OLAF KLINGER, REPRESENTANTE AUTORIZADO**

CERTIFICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)

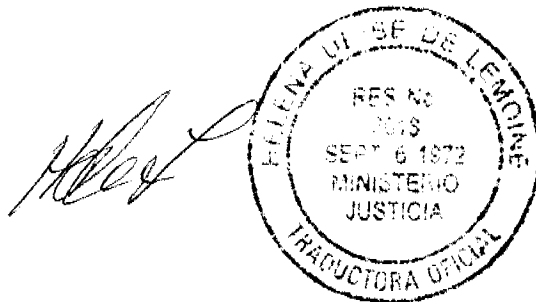
EL INFRASCRITO NOTARIO CERTIFICA QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN DE LOS SEÑORES **FRANCOIS NAEF Y OLAF KLINGER** SON AUTÉNTICAS; QUE LOS SIGNATARIOS DESEMPEÑAN ACTUALMENTE LOS CARGOS DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA COMPAÑÍA **LABORATOIRES SERONO SA**, SOCIEDAD QUE ACTUALMENTE EXISTE Y ESTÁ ORGANIZADA DE ACUERDO A LAS LEYES DE SUIZA; QUE LA DIRECCION DE LA DICHA COMPAÑÍA ES CENTRE INDUSTRIEL, 1267 COINSINS, VAUD, SUIZA Y QUE LOS SIGNATARIOS TIENE FACULTAD PARA OTORGAR ESTE DOCUMENTO.

TODOS LOS HECHOS ANTERIORES LE CONSTAN POR HABER EXAMINADO LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DE TODO ELLO DA FE.

DADO Y FIRMADO EN GINEBRA, SUIZA, EL 12 DE MARZO DE 2008

FIRMADO: **ERIC DEMIERRE, NOTARIO PUBLICO EN GINEBRA.**

HAY SELLO DEL NOTARIO.



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE 1961)

1. PAÍS: SUIZA

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO:

2. HA SIDO FIRMADO POR: ABOGADO E. DEMIERRE

3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE: NOTARIO

4. LLEVA EL SELLO DE: NOTARIO

CERTIFICADO

5. EN: GINEBRA

6. EL: 12 DE MARZO DE 2008

7. POR: REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

8. BAJO EL NO.: 0010

9. SELLO: CANTON DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES.

10. FIRMADO: GORAN JOVANOVIC

LA TRADUCTORA OFICIAL

Helena Uribe de Lemoine

HELENA URIBE DE LEMOINE



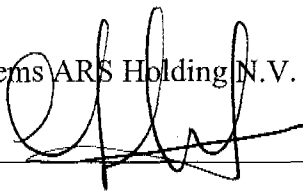
Assignment Deed

We, the undersigned, Applied Research Systems ARS Holding N.V., a corporation duly established under the laws of The Netherlands, having its registered address at Pietermaai 15, Curaçao, Netherland Antilles do hereby declare that we have assigned all our rights and interests in and to the Patents and Patent applications listed in Enclosure 1, including the right to claim priority and to file divisional applications, unto Laboratoires Serono SA, a corporation duly established under the laws of Switzerland, having its registered address at Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Switzerland and also agree that the assignor shall alone attend to this application for recordal of this assignment with the National Patent Office.

This 2 day of September 2001

By Assignor: Applied Research Systems ARS Holding N.V.

Signature:



Name in Full:

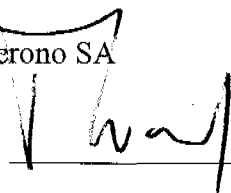
GIAMPIERO DE LUCA

Title:

Authorized Representative

By Assignee: Laboratoires Serono SA

Signature:



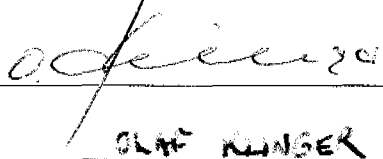
Name in Full:

FRANÇOIS NAEF

Title:

Authorized Representative

Signature:



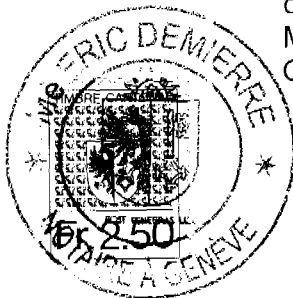
Name in Full:

OLAF RINGER

Title:

Authorized Representative

Seen by the undersigned, Me Eric DEMIERRE, a
duly authorised Notary Public in Geneva,
Switzerland, for legalisation exclusively on the
other side signatures of Mr Giampiero de LUCA,
Mr François NAEF and Mr Olaf KLINGER.
Geneva, this 1st day of October, 2007.



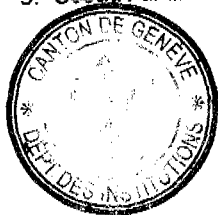
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse
2. Le présent acte public
3. a été signé par Eric DEMIERRE
3. agissant en qualité de NOTAIRE
4. est revêtu du sceau/empreinte de [Signature]

Attesté le 2 DEC. 2007

5. à Genève
6. le 2 DEC. 2007
7. Révisé par 645 du Canton de Genève
8. sous N° 645
9. Sceau / empreinte



10. Signature

PATRICK MULLER
commissaire administratif

ESCRITURA DE CESION

Nosotros, los suscritos, Applied Research Systems ARS Holding N.V., una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de Holanda, cuya dirección registrada está en Pietermaai 15, Curazao, Antillas Holandesas, por medio del presente declaramos que hemos cedido todos los derechos e intereses en las Patentes y las solicitudes de Patentes enumeradas en el Anexo I, incluyendo el derecho de reclamar prioridad y de radicar las solicitudes divisionales bajo Laboratoires Serono S.A., una sociedad debidamente establecida bajo las leyes de Suiza, cuya dirección registrada es Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza y también aceptamos que el Cedente atenderá dicha solicitud con el fin de registrar la misma ante la Oficina Nacional de Patentes. Expedido el día 26 de Septiembre de 2007.

POR EL CEDENTE: APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDINGS N.V.

FIRMADO: ILEGIBLE

NOMBRE: GIAMPIERO DI LUCA

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR EL CESIONARIO: LABORATOIRES SERONO S.A.

FIRMADO: ILEGIBLE

NOMBRE: FRANCOIS NAEF

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMADO: ILEGIBLE

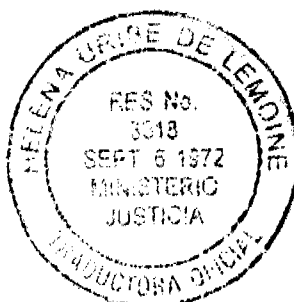
NOMBRE: OLAF KLINGER

CARGO: REPRESENTANTE AUTORIZADO

VISTO POR EL SUSCRITO, ABOGADO ERIC DEMIERRE, NOTARIO PUBLICO DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN GINEBRA, SUIZA, PARA LEGALIZACION EXCLUSIVA DE LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES GIAMPIERO DE LUCA, FRANCOIS NAEF Y OLAF KLINGER.

GINEBRA, 1° DE OCTUBRE DE 2007.

FIRMADO: ERIC DEMIERRE, NOTARIO DE GINEBRA
HAY SELLO DEL NOTARIO



APOSTILLA

(CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE 1961)

1. PAÍS: SUIZA

EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO:

2. HA SIDO FIRMADO POR: ABOGADO E. DEMIERRE

3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE: NOTARIO

4. LLEVA EL SELLO DE: NOTARIO

CERTIFICADO

5. EN: GINEBRA

6. EL: 12 DE DICIEMBRE DE 2007

7. POR: REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

8. BAJO EL NO.: 2645

9. SELLO: CANTON DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES.

10. FIRMADO: PATRICK MULLER, COMISIONADO ADMINISTRATIVO

LA TRADUCTORA OFICIAL

Helena Uribe de Lemoine

HELENA URIBE DE LEMOINE



$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_1} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_1} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{w}_1^T \mathbf{x}_i - y_i \right)^2 \right) = \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{w}_1^T \mathbf{x}_i - y_i \right) \mathbf{x}_i \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_2} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_2} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{w}_2^T \mathbf{h}_i - y_i \right)^2 \right) = \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{w}_2^T \mathbf{h}_i - y_i \right) \mathbf{h}_i \end{aligned}$$
[illegible]

RECIBO OFICIAL DE GASTO : 60 - 33,371
FECHA : MARZO 17 DE 2000

COMERCIO

117-50 000 4-0000

No. 32-117950 000 4-0000
 Dec 1920 NUCLEAZIONE
 No. 32-117950 000 4-0000
 Dec 1920 NUCLEAZIONE
 No. 32-117950 000 4-0000
 Dec 1920 NUCLEAZIONE

[illegible]

IMPORTE	VIAJE PASO	CANTIDAD	CUENTA	Nº. PASO	FECHA PASO	Vr. PASO
ANILLES ABRABASE	RESERVA DE CAJA			23181	17/03/2008	40,710,000.00

[illegible]

CANT.	RENTISTAS	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50000-01-00	REGISTRO DE CISION, CAMBIO NOM	10 NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES, MAR
			253,000.00
		TOTAL :	\$ 253,000.00

FROM: DCSGEXT00 CINCENRFA / TRIC WIL FIC00

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2010 BY 60322
UCBAW/STP/STP/STP/STP/STP

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Edo 01633-843-001-9

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
Emilio Ferrero

REFERENCIA:	Radicación No.	02-117650
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	5

TÍTULO: "Método para detectar la transición conformacional de una proteína entre un conformador no patogénico y uno patogénico"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 56 a 125 como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folio: 253, que reemplaza los capítulos que obran en los folios 130 a 137 y 236 a 240.
- 1.3. Otros: Conceptos técnicos realizados.
Respuestas del solicitante.
Resolución 4983 de otorgamiento parcial de la patente, folios 259 a 262
Memorial de recurso de 26 de marzo de 2008, folios 263 a 269

La solicitud fue presentada el 31 de diciembre de 2002 por PCT y se reivindicó prioridad de las correspondientes solicitudes EP 00127892.8 de 20 Dic 2000, EP 00114650.5 de 07 Jul 2000 y EP 01102732.3 de 07 Feb 2001.

2. Objeto de la Invención:

La invención se refiere a un método para detección de la transición conformacional de una proteína subyacente entre un conformador patogénico y uno no patogénico que comprende i) poner en contacto una cantidad del conformador no patogénico PrPc o del conformador no patogénico de la proteína beta-amiloide con una cantidad del conformador patogénico PrPsc; en presencia y ausencia del compuesto modulador, ii) disgregar cualquier agregado eventualmente formado en i) y iii) determinar la presencia y/o cantidad de dicho conformador patogénico PrPsc; en presencia y en ausencia del compuesto modulador. De igual forma se reclama el kit y aparato para llevar a cabo el anterior método.

El capítulo reivindicatorio de la solicitud esta constituido por 4 reivindicaciones e incluye la clausula 3 con el siguiente contenido:

Un método para detectar la presencia de la forma patogénica de la proteína Prion o β -amiloide dentro de una muestra, que incluye

- (i) Contactar la muestra con una cantidad de proteína prion o β -amiloide no patogénica;
- (ia) Incubar la muestra/proteína prion o β -amiloide no patogénica;
- (ii) Desagregar cualquier agregado eventualmente formado durante el paso (ia), repetir los pasos (ia)-(ii) dos o más veces, y luego
- (iii) Determinar la presencia y/o cantidad de proteína prion o β -amiloide patogénica dentro de la muestra

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G01N 33/68

3. Argumentos del solicitante y respuestas al mismo

El recurrente solicita que el artículo 2 de la Resolución N° 4983 de 21 de febrero de 2008 sea revocado porque considera que "la reivindicación 3 de la presente invención no es un método de diagnóstico y por lo tanto no está incurso en la excepción de patentabilidad" del artículo 20 literal d) de la Decisión 486. Los argumentos que señala son los siguientes:

"El método no se encuentra incurso en la definición que de método de diagnóstico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de Patentes y los Guidelines for Examination in European Patent Office", que señalan:

"Métodos para obtener información del cuerpo humano o animal, que por sí solos no sean suficientes para tomar una decisión del tratamiento a seguir son patentables, si pueden ser llevados a cabo sin la intervención de un médico y solo por un técnico. **Si estos métodos incluyen un último paso indicando (implícita o explícitamente) que el paciente tiene una enfermedad o que necesita un tratamiento específico, el método no es patentable.** Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que sea considerado como excluido de patentabilidad"¹.

"Se ha entendido que no quedan comprendidos en la exclusión de patentamiento... los métodos de diagnóstico que se efectúen sobre tejidos u otras materias separadas del cuerpo y los métodos para obtener información que luego será utilizada para elaboración de diagnósticos"².

"Métodos para obtener información de un humano vivo o cuerpo de un animal no son excluidos por el artículo 52 (4), si la información obtenida provee simplemente resultados intermedios, los cuales, por si solos no permiten tomar una decisión con respecto al tratamiento necesario"³.

Respecto a estos argumentos, la oficina desea resaltar que la normativa vigente, que es la Decisión 486 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"

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.

¹ Secretaría General para la Comunidad Andina, OMPI, OEP "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad Andina" Quito, Ecuador. 2004, Pág 51.

² Cabanellas, Guillermo. "Derecho de las patentes de invención". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág 826.

³ Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2005.

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 solicitudes de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los lineamientos seguidos por otras oficinas regionales, tal 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 a sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una patente 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 recurrente argumenta 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.

ii) es llevado a cabo por un técnico

Los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, si no que 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 va realizado por un técnico y no por un médico.

iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o asintomático

Tal como esta planteada la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación plantea:

"Un método para detectar la presencia de la forma patogénica de la proteína Prion o β -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.

iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario

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 método se trata de un método diagnóstico.

Adicionalmente, el recurrente manifiesta 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 cuerpo⁴.

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con su argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico, tal como usted mismo lo afirma en su aclaración:

“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**”

Este despacho reitera su posición sobre la excepción a la patentabilidad de la materia reivindicada en la cláusula 3 de la solicitud, a la luz del artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la Resolución 4983 por la cual se otorga parcialmente una patente de invención, y ratificar el artículo segundo de la misma donde se niega el privilegio solicitado para la reivindicación 3.

CONCEPTO TÉCNICO No. 1552	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202052
------------------------------	------------------------------------	--

⁴ Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2005.