

CAVELIER

ABOGADOS

286
288

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 247 2211

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00015-0002

Fecha: 2008-06-16 16:39:41 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650

Asunto : PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT para: METODO PARA
DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA
PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO
PATOGENICO

Solicitante : LABORATOIRES SERONO S.A.

Clase : G01N 033/068

Patente No. : 00000

Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No.
04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de LABORATOIRES SERONO S.A., y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.44372 del 26
de diciembre de 2007, atentamente presento junto con este memorial el
recibo No. 08-37,527 por valor de \$260.000,00 que cubre la tasa por el
mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad
comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil ocho (2008) y el
trece (13) de junio del dos mil nueve (2009).

Bogotá,
Señora Jefe,

Sandra Castillo

C.C. No.51'889.691 de Bogotá

COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\ID-128203\WPC16336
No. M-2008-128203\JFR

282
286

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00015-0002

Fecha: 2008-08-18 16:39:41 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 37,527
FECHA : MAYO 12 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1075023	12/05/2008	73,795,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		91 TASA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE PA	260,000.00
		TOTAL :	\$ 260,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Boleto 16336-852-001-7

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 247 2411

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00015-0002

Fecha: 2008-06-16 16:39:41 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650

Asunto : PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT para: METODO PARA
DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA
PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO
PATOGENICO

Solicitante : LABORATOIRES SERONO S.A.

Clase : G01N 033/068

Patente No. : 00000

Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No.
04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de LABORATOIRES SERONO S.A., y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.44372 del 26 de diciembre de 2007, atentamente presento junto con este memorial el recibo No. 08-37,527 por valor de \$260.000,00 que cubre la tasa por el mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil ocho (2008) y el trece (13) de junio del dos mil nueve (2009).

Bogotá,
Señora Jefe,

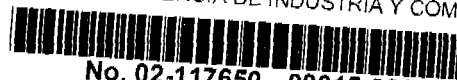
Sandra Castillo

C.C. No.51'889.691 de Bogotá

COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\ID-128203\WPC16336
No. M-2008-128203\JFR

287
288

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00015-0002

Fecha: 2008-06-16 16:39:41 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 37,527
FECHA : MAYO 12 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1075023	12/05/2008	73,795,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	91 TASA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE PA	260,000.00
TOTAL :			\$ 260,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

16336-852-001-7

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00013-0000

Fecha 2008-12-31 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTEY Dep. 379 FASENACIONALI
Act 412 REPOSICION DE PATENTES

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 02.117.650
Asunto : Solicitud de patente para **DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES**
Solicitante : APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.
Fecha de solicitud : 31 de diciembre de 2002.

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V., en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **4983** de fecha 21 de febrero de 2008, para que el artículo segundo sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3. Dicha resolución fue notificada mediante edicto fijado el 03 de marzo de 2008 y desfijado el 14 de marzo de 2008 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 4983**

La resolución en su parte considerativa afirma que la reivindicación 3, la cual se refiere a la detección de una forma patogénica de una proteína en una muestra y que justamente la detección de dicha forma patogénica lleva al diagnóstico de una patología/enfermedad que constituye un método de diagnóstico aplicable a los seres humanos o animales, el cual a su vez permite determinar la condición patológica en el paciente para así definir el tratamiento terapéutico a seguir, constituye un método de tratamiento terapéutico que no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referencia Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: " (...) *los métodos terapéuticos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales*".

Por lo tanto, no hay lugar a conceder para la reivindicación 3 el privilegio de patente solicitado

4. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

El artículo SEGUNDO de la Resolución N° **4983** de fecha 21 de febrero de 2008 debe ser revocado por cuanto al momento de su expedición su Despacho aplicó e interpretó indebidamente el artículo 20 d) de la Decisión 486.

Esta norma fue erróneamente aplicada y además indebidamente interpretada por su Despacho al expedir la Resolución aquí impugnada por cuanto la reivindicación 3 de la presente invención no es un método de diagnóstico y por lo tanto no esta incurso en dicha excepción de patentabilidad, como claramente lo demuestran los argumentos a continuación.

El artículo 20 d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece:

"No serán patentables:... d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como **los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.**".

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de Patentes¹ y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes). Veamos:

(i) 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 the European Patent Office* (Lineamientos para el Examen de la Oficina Europea de Patentes).

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina* ha sostenido lo siguiente:

"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 patentable, si pueden ser llevados a cabo *sín* la intervención de un médico y solo por un técnico. Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que sea considerado como excluido de patentabilidad"¹ (Subrayado fuera de texto).

¹ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 51.

En este mismo sentido, La Doctrina y los *Guidelines* han sostenido lo siguiente:

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

"Métodos para obtener información de un humano vivo o cuerpo de un animal no son excluidos por el Art. 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

Por lo tanto, toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como seria el caso de un portador sano o asintomático; y (iv) **requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario**, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

(ii) *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 (Lineamientos para el Examen de la Oficina Europea de Patentes).*

² CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 826.

³ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Página de Internet: http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/pdf_2005/guidelines_2005_e.pdf.

A este respecto, *la Doctrina y los Guidelines* han sido enfáticos en señalar que los métodos de tratamiento excluidos de patentabilidad son aquellos que (i) buscan restablecer y mantener la salud de un paciente⁴ y/o (ii) curar una enfermedad o malfuncionamiento del cuerpo ("**Therapy** implies the curing of a disease or malfunction of the body" ⁵); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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 le 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.**

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

En el presente caso, respetuosamente consideramos que su Despacho está haciendo una interpretación extensiva de la excepción de patentabilidad y por ende el acto

⁴ CABANELLAS, Guillermo. "**DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION**". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 825.

⁵ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Página de Internet: http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/pdf_2005/guidelines_2005_e.pdf.

contentivo de esta decisión viola el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 así como el principio general del derecho según el cual las excepciones son de aplicación restrictiva y por ende no son susceptibles de interpretación alguna o de aplicación analógica.

Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45.

5. **PETICIONES**

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque el artículo SEGUNDO de la Resolución No. **4983** en cuanto niega el privilegio de patente para la reivindicación 3.
- b) Que se otorgue la respectiva patente de invención para todo el pliego reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3.

6. **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE**

El nombre y la dirección del recurrente son:

APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HODLING N.V.

Pietermaai 15,
Curacao,
Antillas Holandesas



7. **NOTIFICACIONES**

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Bogotá,
Señor Superintendente,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13414-841-002-7
NNJ\NNJ\ID-122194\WPC13414
No. M-2008-122194\NNJ



NOTARIA S E X T A DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 26 MAR 2008
Ante mí **PABLO MENDEZ BARRAÑAS**
NOTARIO SEXTO (E) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ
Comparecieron:
[Signature]
[Signature]
cui en (e) señalo (señaló) la C.C.
438019-88
31929
y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya (s) y
que el contenido del mismo es cierto. En constan-
cia se firma esta diligencia. ..

[Signature]



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES

EXPEDIENTE No. 02.117.650

CONTIENE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE
PATENTE CON EXP. 02.117.650.

SOLICITANTE LABORATOIRES SERONO S.A.

DOMICILIO VAUD, SUIZA

APODERADO EMILIO FERRERO (C.C. 43.019 de Usaquén)

No. DE CODIGO

BOGOTA. DE 19

CAVELIER

ABOGADOS

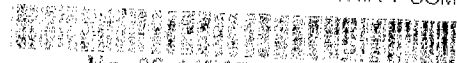
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02.117.650-00013-0000

FECHA 21/02/2008 14:00:00
M. 31. PATENTE DE INVENCIÓN
ART 412 REPOSICIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 02.117.650
Asunto : Solicitud de patente para **DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES**
Solicitante : APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.
Fecha de solicitud : 31 de diciembre de 2002.

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V., en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **4983** de fecha 21 de febrero de 2008, para que el artículo segundo sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3. Dicha resolución fue notificada mediante edicto fijado el 03 de marzo de 2008 y desfijado el 14 de marzo de 2008 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 4983**

La resolución en su parte considerativa afirma que la reivindicación 3, la cual se refiere a la detección de una forma patogénica de una proteína en una muestra y que justamente la detección de dicha forma patogénica lleva al diagnóstico de una patología/enfermedad que constituye un método de diagnóstico aplicable a los seres humanos o animales, el cual a su vez permite determinar la condición patológica en el paciente para así definir el tratamiento terapéutico a seguir, constituye un método de tratamiento terapéutico que no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referencia Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: " (...) *los métodos terapéuticos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales*".

Por lo tanto, no hay lugar a conceder para la reivindicación 3 el privilegio de patente solicitado

4. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

El artículo SEGUNDO de la Resolución N° **4983** de fecha 21 de febrero de 2008 debe ser revocado por cuanto al momento de su expedición su Despacho aplicó e interpretó indebidamente el artículo 20 d) de la Decisión 486.

Esta norma fue erróneamente aplicada y además indebidamente interpretada por su Despacho al expedir la Resolución aquí impugnada por cuanto la reivindicación 3 de la presente invención no es un método de diagnóstico y por lo tanto no esta incurso en dicha excepción de patentabilidad, como claramente lo demuestran los argumentos a continuación.

El artículo 20 d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece:

"No serán patentables:... d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como **los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.**".

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de Patentes¹ y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes). Veamos:

(i) 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 the European Patent Office* (Lineamientos para el Examen de la Oficina Europea de Patentes).

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina* ha sostenido lo siguiente:

"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 patentable, si pueden ser llevados a cabo sin la intervención de un médico y solo por un técnico. Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que sea considerado como excluido de patentabilidad"¹ (Subrayado fuera de texto).

¹ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 51.

En este mismo sentido, La Doctrina y los *Guidelines* han sostenido lo siguiente:

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

"Métodos para obtener información de un humano vivo o cuerpo de un animal no son excluidos por el Art. 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

Por lo tanto, toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como seria el caso de un portador sano o asintomático; y (iv) **requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario**, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

(ii) *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 (Lineamientos para el Examen de la Oficina Europea de Patentes).*

² CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 826.

³ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Página de Internet: http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/pdf_2005/guidelines_2005_e.pdf.

A este respecto, *la Doctrina y los Guidelines* han sido enfáticos en señalar que los métodos de tratamiento excluidos de patentabilidad son aquellos que (i) buscan restablecer y mantener la salud de un paciente⁴ y/o (ii) curar una enfermedad o malfuncionamiento del cuerpo ("**Therapy** implies the curing of a disease or malfunction of the body" ⁵); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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 le 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.**

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

En el presente caso, respetuosamente consideramos que su Despacho está haciendo una interpretación extensiva de la excepción de patentabilidad y por ende el acto

⁴ CABANELLAS, Guillermo. "**DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION**". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 825.

⁵ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Página de Internet: http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/pdf_2005/guidelines_2005_e.pdf.

contentivo de esta decisión viola el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 así como el principio general del derecho según el cual las excepciones son de aplicación restrictiva y por ende no son susceptibles de interpretación alguna o de aplicación analógica.

Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45.

5. **PETICIONES**

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque el artículo SEGUNDO de la Resolución No. **4983** en cuanto niega el privilegio de patente para la reivindicación 3.
- b) Que se otorgue la respectiva patente de invención para todo el pliego reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3.

6. **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE**

El nombre y la dirección del recurrente son:

APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HODLING N.V.

Pietermaai 15,

Curacao,

Antillas Holandesas

7. **NOTIFICACIONES**

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Bogotá,
Señor Superintendente,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13414-841-002-7
NNJ\NNJ\ID-122194\WPC13414
No. M-2008-122194\NNJ

Leonor Felipe
Leonor Felipe

438019 88
31929

Leonor Felipe

46

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES

EXPEDIENTE No. 02.117.650

CONTIENE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE TRANSFERERENCIA DE LA PRESENTE
PATENTE CON EXP. 02.117.650.

SOLICITANTE LABORATOIRES SERONO S.A.

DOMICILIO VAUD, SUIZA

APODERADO EMILIO FERRERO (C.C. 430.019 de Usaquén)

No. DE CODIGO

BOGOTA. DE 19

sin #

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COLO

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comerc
E. S. D.

REPUBLICA DE COLOMBIA DE COMERCIO Y TURISMO

NO. 02-117.650-00020 0004

BOGOTÁ 2010-02-21-117.650-00020 D. R. DE VASCR
PATENTE DE INVENCIÓN No. 023 ASOCIADOS
BOGOTÁ 2010-02-21-117.650-00020

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650

Asunto : **PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO**

Solicitante : **LABORATOIRES SERONO S.A.**

Clase : G01N 033/068

Patente No. :

Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No. 04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de **LABORATOIRES SERONO S.A.**, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.069699 del 30 de diciembre de 2009, atentamente presento junto con este memorial el recibo No. 10-48,332 de junio 15 de 2010, por valor de \$437.000,00 que cubre la tasa fijada por el mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil diez (2010) y el trece (13) de junio de dos mil once (2011), que corresponde a su décimo (10) año de vigencia.

Bogotá,
Señora Directora,



Sandra Castillo
C.C. No.51'889.691 de Bogotá

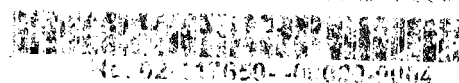
COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\ID-172947\WPC16336
No. M-2010-172947\JFR

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 800176029-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 48,332
FECHA : JUNIO 15 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RECIBO OFICIAL DE CAJA
FECHA: JUNIO 15 DE 2010
MONTAÑO: 48,332
CÓDIGO: 10-48332

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	VAL. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTÁ	052754387	132664984	15/06/2010	51,356.000,00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
	*** TASA ANUAL AÑOS 9 a 12 CUATRENIO	437,000.00

TOTAL :		\$ 437,000.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Do 16336-852-001-7

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 7
BOGOTA 8, COLO

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comerc
E. S. D.

2010 JUN 15 10:00 AM
NO. 02-117.650-00020 0004

NO. 02-117.650-00020 0004

2010 JUN 15 10:00 AM
NO. 02-117.650-00020 0004

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650

Asunto : **PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO**

Solicitante : **LABORATOIRES SERONO S.A.**

Clase : G01N 033/068

Patente No. :

Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No. 04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de **LABORATOIRES SERONO S.A.**, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.069699 del 30 de diciembre de 2009, atentamente presento junto con este memorial el recibo No. 10-48,332 de junio 15 de 2010, por valor de \$437.000,00 que cubre la tasa fijada por el mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil diez (2010) y el trece (13) de junio de dos mil once (2011), que corresponde a su décimo (10) año de vigencia.

Bogotá,
Señora Directora,



Sandra Castillo
C.C. No. 51'889.691 de Bogotá

COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\JD-172947\WPC16336
No. M-2010-172947\JFR

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

YOT : 5000000000

RECIBO OFICIAL DE DCA - S.O. - 45,332
FECHA : JUNIO 15 DE 2010

SECCION DE CONTABILIDAD Y CREDITOS - DCA - YOT



ALTA DE DCA - S.O. - JUNIO 2010 DCA - YOT
DCA - PATENTE - YOT - S.O. - JUNIO 2010
ALTA DE DCA - S.O. - JUNIO 2010

***** C O N T A B I L I Z A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO DE DCA	MONEDA	CUENTA	Nº. DCA	FECHA DCA	VAL. DCA
CAVELIER ASSOCIATES	CONTRATACION	DOLAR DE ESTADOS UNIDOS	012784787	112664984	15/06/2010	\$1,336,000.00

***** C O N T A B I L I Z A C I O N *****

CANT. DEPOSITADA	CONCEPTO	TOTAL DEPOSITADO
1. 50000-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD Y	477,000.00
	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD Y	
	TOTAL :	477,000.00

BBW: CUMPLIMIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE DCA SOLICITADO AL EXERCIENTE DE _____

Do 16336-852-001-7

In #

308

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00021-0005

Fecha: 2010-06-30 16:58:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

Ref: PAGO DE ANUALIDAD-EXPEDIENTE No. 02-117650
Solicitud de Patente de Invención a nombre de APPLIED
RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

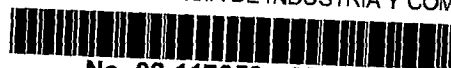
Por Resolución N° 4983 del 21 de Febrero de 2008 ese Despacho concedió el privilegio de Patente de Invención para METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO, a nombre de APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, adjunto el recibo N° por concepto de la tasa anual para el mantenimiento de la patente, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de Junio de 2010 y el 13 de Junio de 2011.

Atentamente,

JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S. Judicatura

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00021-0005

Fecha: 2010-06-30 16:58:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 53,440
FECHA : JUNIO 30 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO PINEDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	17163646	30/06/2010	1,636,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	*** TASA ANUAL AÑOS 9 a 12 CUATRENIO	437,000.00

TOTAL : \$ 437,000.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



No. 02-117650- -00021-0005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Fecha: 2010-06-30 16:58:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

Ref: PAGO DE ANUALIDAD-EXPEDIENTE No. 02-117650
Solicitud de Patente de Invención a nombre de APPLIED
RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

Por Resolución N° 4983 del 21 de Febrero de 2008 ese Despacho concedió el privilegio de Patente de Invención para METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO, a nombre de APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, adjunto el recibo N° por concepto de la tasa anual para el mantenimiento de la patente, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de Junio de 2010 y el 13 de Junio de 2011.

Atentamente,

JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S. Judicatura

300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00021-0005

Fecha: 2010-06-30 16:58:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 53,440
FECHA : JUNIO 30 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO PINEDA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	17163646	30/06/2010	1,636,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I *** TASA ANUAL AÑOS 9 a 12 CUATRENIO	437,000.00

TOTAL : \$ 437,000.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Bogotá D.C.,
2020

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 02-117650-0022 0004 Fecha: 2011-05-10 16:32:46

DEP: 20 DIR.NUEVASCREACIONES

TRA: 11 PATENTEIYII

EVE: 323 ANUALIDADES

ACT: 440 RESPUESTA

Folios: 2

Doctor(a)
CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA
CRA 4 No.72-35 PISO 5
BOGOTA D.C.

Asunto:	Radicación:	2 117650
	Trámite:	11
	Evento:	323
	Actuación:	440
	Folios:	2

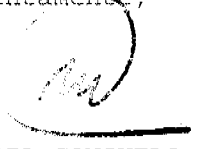
Apreciado(a) doctor(a):

En atención al contenido de las comunicaciones relacionadas con el expediente citado en el asunto, adjunto le remito la certificación con la información de los pagos de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 739.

Es de anotar que la aplicación de los pagos se hace de acuerdo a la fecha de presentación y al período solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la casilla período/estado: PENDIENTE APLICACIÓN O DESGLOSE; se solicita informe a esta oficina si desea que sea aplicado para el siguiente período, de ser así, deberá manifestarlo por escrito como complemento de información a la anualidad. Lo anterior debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486/00 y la resolución de tarifas vigente.

En el evento de no aceptar la aplicación indicada en el párrafo anterior, si lo estima conveniente podrá solicitar por escrito el desglose del(los) mencionado(s) pago(s).

Atentamente,


MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretraria General Ad Hoc

RAD.:2 117650

Secretraria General Ad Hoc

CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las resoluciones de las tasas aplicables; se allegaron los siguientes recibos oficiales de caja, correspondientes a las tasas de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 739:

Recibo	Fecha Radicado	Presentado Por	Período o Estado (AAAA/MM/DD)
8-37527	2008/06/16	CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA	2008/06/13 al 2009/06/13
9-41983	2009/06/19	CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA	2009/06/13 al 2010/06/13
10-48332	2010/06/28	CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA	2010/06/13 al 2011/06/13
10-53440	2010/06/30	CASTILLO BONILLA JERONIMO	Pendiente aplicación o desglose

Se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Mayo de 2011



MARIA CONSUELO CASIJ REY

mbuitrag

304
303

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 2650

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comer
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00019-0003

Fecha: 2009-06-19 16:18:20 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act 411 PRESENTACION Folios: 2

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650
Asunto : **PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO**
Solicitante : **LABORATOIRES SERONO S.A.**
Clase : G01N 033/068
Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No. 04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de **LABORATOIRES SERONO S.A.**, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.055819 del 26 de diciembre de 2008, atentamente presento junto con este memorial el recibo No. 09-41,983 de junio 08 de 2009 por valor de \$420.000,00 que cubre la tasa fijada por el mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil nueve (2009) y el trece (13) de junio del dos mil diez (2010), que corresponde al noveno (09) año de vigencia.

Bogotá,
Señora Jefe,

Sandra Castillo
C.C. No.51'889.691 de Bogotá

COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\ID-152407\WPC16336
No. M-2009-152407\JFR

305
304

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00019-0003

Fecha: 2009-06-19 16:18:20 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 41,983
FECHA : JUNIO 8 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	111846674	08/06/2009	55,819,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I *** TASA ANUAL AÑOS 9 a 12 CUATRENIO	420,000.00

TOTAL : \$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

0610:16336-ESZ-001-7.

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Invención a:
Applied Research Systems Aris Holding N.V.
Curacao, Antillas Holandesas

A la Creación denominada:

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

Inventor(es):

Claudio Poto
Gabriella Paborio

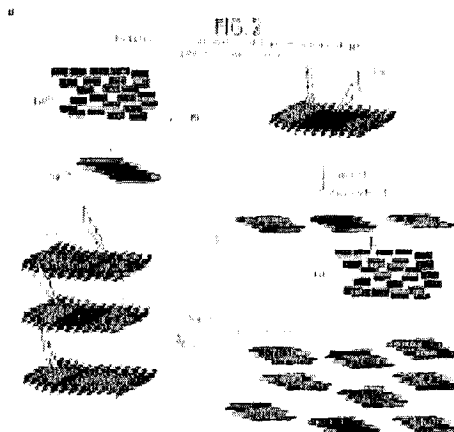
Certificado No. 739

Solicitud Internacional No. GB2001/002584

Clasificación Internacional: G1N 33/68
de Patentes

3 Reivindicaciones
Vigente Desde: 13/06/2001
Hasta: 13/06/2021

Prioridad No. EP 00114650.5 07/07/2000
EP 00127892.8 20/12/2000
EP 01102732.3 07/02/2001



Que la solicitud de Patente de Invención No. 2 117650 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 4983 de 21/02/2008, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio

CAVELIER

ABOGADOS

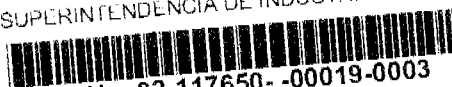
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 2250

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650-00019-0003

Fecha: 2009-06-19 16:18:20 Dep: 2020 NUECREACION
Tra: 11 PATENTE/II Eje: 323 ANUALIDADES
Act 411 PRESENTACION Folios: 2

TRÁMITE : 011 EVENTO : 323 ACTUACIÓN : 411

Referencia : Expediente No. 02-117.650

Asunto : **PAGO ANUALIDAD - PATENTE PCT METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO**

Solicitante : **LABORATOIRES SERONO S.A.**

Clase : G01N 033/068

Vigente desde : 13 de junio de 2001, concedida por resolución No. 04983 del 21 de febrero de 2008

Yo, Sandra Castillo, a nombre de **LABORATOIRES SERONO S.A.**, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.055819 del 26 de diciembre de 2008, atentamente presento junto con este memorial el recibo No. 09-41,983 de junio 08 de 2009 por valor de \$420.000,00 que cubre la tasa fijada por el mantenimiento de la patente en referencia durante la anualidad comprendida entre el trece (13) de junio de dos mil nueve (2009) y el trece (13) de junio del dos mil diez (2010), que corresponde al noveno (09) año de vigencia.

Bogotá,
Señora Jefe,

Sandra Castillo

C.C. No.51'889.691 de Bogotá

COLO-16336-852-001-7
JFR\JFR\ID-152407\WPC16336
No. M-2009-152407\JFR

23
300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-117650- -00019-0003

Fecha: 2009-06-19 16:18:20 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTLIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 41,983
FECHA : JUNIO 8 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	111846674	08/06/2009	\$5,819,000.00

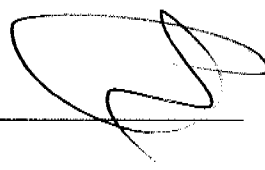
***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
---------------------	----------	----------------

1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	*** TASA ANUAL A#OS 9 a 12 CUATRENIO	420,000.00
---	--	--------------------------------------	------------

TOTAL : \$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

0610:16336-852-001 -7.

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Invención a:
Applied Research Systems Ars Holding N.V.
Curacao, Antillas Holandesas

A la Creación denominada:

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

Inventor(es):

Claudio Poto
Gabriella Paborio

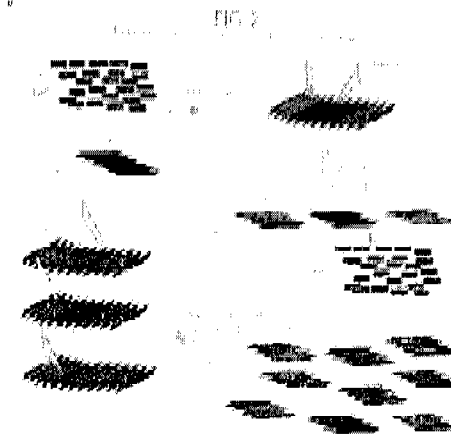
Certificado No. 739

Solicitud Internacional No. GB2001/002584

Clasificación Internacional: G1N 33/68
de Patentes

3 Reivindicaciones
Vigente Desde: 13/06/2001
Hasta: 13/06/2021

Prioridad No. EP 00114650.5 07/07/2000
EP 00127892.8 20/12/2000
EP 01102732.3 07/02/2001



Que la solicitud de Patente de Invención No. 2 117650 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 4983 de 21/02/2008, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio

/103

AVISO DE NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-117650- -17-0 Fecha: 2008-09-22 08:26:06
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4º
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 35084
Fecha : 19/09/2008
Expediente : 2-117650
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

291
296



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de marzo de 2008, bajo el número 02 117650 00013 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 y prosigue: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de patentes y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes).

"Toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

35084

92
201



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

asintomático; y (iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

"A este respecto, la *Doctrina* y los *Guidelines* han sido enfáticos en señalar 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 cuerpo ('Therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body'); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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.

"Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

"Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

"Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

293
292



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes 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".

De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

Respecto a los argumentos del recurrente, el Despacho desea resaltar que la normativa vigente, 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".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

291
293



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

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.

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 estas de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los directrices seguidas por otras oficinas, 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 con sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una solicitud 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 memorialista plantea 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.

Y manifiesta que "(ii) *es llevado a cabo por un técnico*" los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, pues 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 ha realizado por un técnico y no por un médico.

Tal como esta descrita la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación refiere: "Un método para detectar la presencia de la forma

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

245
2014



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

patogénica de la proteína Prion o B-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.

Adicionalmente, 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 procedimiento se trata de un método diagnóstico.

Con relación a 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 cuerpo".

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con dicha argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., o a quien haga sus veces, el contenido

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

246
295



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066 *YL*

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

297
296



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

B-1-1-739

Rad. PCT 02 117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de marzo de 2008, bajo el número 02 117650 00013 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 y prosigue: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de patentes y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes).

"Toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

35084

74B
299



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

Rad. PCT 02 117650

asintomático; y (iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

"A este respecto, *la Doctrina y los Guidelines* han sido enfáticos en señalar 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 cuerpo ('Therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body'); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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.

"Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

"Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

"Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

298



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

739

Rad. PCT 02 117650

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes 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".

De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

Respecto a los argumentos del recurrente, el Despacho desea resaltar que la normativa vigente, 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".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

300
209



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

PP- - 739

Rad. PCT 02 117650

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.

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 estas de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los directrices seguidas por otras oficinas, 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 con sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una solicitud 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 memorialista plantea 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.

Y manifiesta que "(ii) *es llevado a cabo por un técnico*" los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, pues 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 ha realizado por un técnico y no por un médico.

Tal como esta descrita la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación refiere: "Un método para detectar la presencia de la forma

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

201
300



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

739

patogénica de la proteína Prion o B-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.

Adicionalmente, 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 procedimiento se trata de un método diagnóstico.

Con relación a 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 cuerpo".

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con dicha argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., o a quien haga sus veces, el contenido

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

382
301



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

REC-739

de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

REC-739
T/02
REC-739

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066 *VL*

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

243
302

LA SECRETARIA GENERAL AD- HOC

CERTIFICA

PRIMERO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 35084 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 02117650, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", CONFIRMÓ LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 4983 DEL 21 DE FEBRERO DE 2008. FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO, MEDIANTE LISTADO N° 163 FIAJDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y DESFIJADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2008.

SEGUNDO: QUE EN CONSECUENCIA LA RESOLUCIÓN N° 35084 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, QUEDÓ DEBIDAMENTE EJECUTORIADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2008, ENCONTRANDOSE AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D. C., A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009), A SOLICITUD DEL INTERESADO.

ORIGINAL
FIRMADO **Julia Balaustre Pérez**

JULIA BALAUSTRE PÉREZ

PABS

10-02-08

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalOperatorSequence

Operator: SetPageScale

Position: 2

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-117650- -17-0 Fecha: 2008-09-22 08:26:06
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4º
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 35084
Fecha : 19/09/2008
Expediente : 2-117650
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de marzo de 2008, bajo el número 02 117650 00013 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 y prosigue: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de patentes y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes).

"Toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

892
2001



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

asintomático; y (iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

"A este respecto, *la Doctrina* y los *Guidelines* han sido enfáticos en señalar 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 cuerpo ('Therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body'); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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.

"Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

"Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

"Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

293
202



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes 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".

De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

Respecto a los argumentos del recurrente, el Despacho desea resaltar que la normativa vigente, 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".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

291
293



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

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.

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 estas de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los directrices seguidas por otras oficinas, 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 con sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una solicitud 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 memorialista plantea 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.

Y manifiesta que "(ii) *es llevado a cabo por un técnico*" los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, pues 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 ha realizado por un técnico y no por un médico.

Tal como esta descrita la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación refiere: "Un método para detectar la presencia de la forma

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

patogénica de la proteína Prion o B-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.

Adicionalmente, 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 procedimiento se trata de un método diagnóstico.

Con relación a 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 cuerpo".

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con dicha argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., o a quien haga sus veces, el contenido

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

296
2008



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066 *yc*

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de marzo de 2008, bajo el número 02 117650 00013 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el privilegio de patente de invención para todo el capítulo reivindicatorio incluyendo la reivindicación 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 y prosigue: "A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la reivindicación 3 de la presente solicitud de patente no se encuentra incurso en la definición que de i) método diagnóstico o ii) método terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de patentes y los *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (Lineamientos para la Examen de la Oficina Europea de Patentes).

"Toda vez que el presente método pretende (i) obtener información con respecto a la existencia de un patógeno en una muestra y no en un humano o cuerpo de un animal; (ii) es llevado a cabo por un técnico; (iii) NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, como sería el caso de un portador sano o

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia

35084

78
291



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

asintomático; y (iv) requiere de la posterior interpretación del resultado por un médico con el fin de determinar el tratamiento necesario, se puede concluir que el mismo no está incurso en esta excepción de patentabilidad y por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en el presente caso.

"A este respecto, *la Doctrina* y los *Guidelines* han sido enfáticos en señalar 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 cuerpo ('Therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body'); motivo por el cual, le reiteramos al Despacho que 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.

"Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el fundamento de la decisión de negar el privilegio de patente a la reivindicación 3 es la aplicación de una excepción de patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe tener en cuenta que las excepciones son de aplicación restrictiva y no pueden ser aplicadas por analogía a un caso no contemplado expresamente en la legislación.

"Así entonces, si dicha reivindicación no cae exactamente en la excepción de patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administración aplicarla mediante una interpretación extensiva de la misma, so pena de viciar de nulidad el acto administrativo.

"Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que ésta reivindicación fue modificada en la respuesta a la Acción Oficial No. 9849, la cual no fue posteriormente objetada en la Acción Oficial No. 9897, por lo cual no le permitió al solicitante controvertir la patentabilidad de dicha reivindicación como es el objetivo de los requerimientos del Artículo 45."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

SEP 11 2008

Rad. PCT 02 117650

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes 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".

De otro lado el Artículo 16 cita que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO"

Respecto a los argumentos del recurrente, el Despacho desea resaltar que la normativa vigente, 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".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

SEP-- 736

Rad. PCT 02 117650

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.

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 estas de acuerdo con la normativa vigente.

Respecto a los directrices seguidas por otras oficinas, 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 con sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe. Por lo que la concesión de una solicitud 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 memorialista plantea 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.

Y manifiesta que "(ii) *es llevado a cabo por un técnico*" los métodos diagnósticos comprenden varias etapas, que no se limitan a la fase del concepto médico, pues 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 ha realizado por un técnico y no por un médico.

Tal como esta descrita la reivindicación 3, es evidente que su alcance es justamente determinar la presencia o ausencia de una enfermedad conformacional, puesto que esta reivindicación refiere: "Un método para detectar la presencia de la forma

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

21
300



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

patogénica de la proteína Prion o B-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.

Adicionalmente, 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 procedimiento se trata de un método diagnóstico.

Con relación a 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 cuerpo".

A este respecto, la oficina manifiesta que esta totalmente de acuerdo con dicha argumentación, puesto que la invención no se trata de un método terapéutico sino de un método diagnóstico.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4983 del 21 de febrero de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Applied Research Systems Ars Holding N.V., o a quien haga sus veces, el contenido

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 02 117650

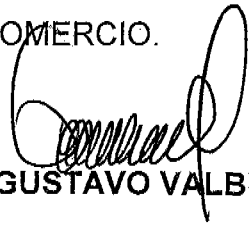
de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

T/02

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066
Y2

LA SECRETARIA GENERAL AD- HOC

CERTIFICA

PRIMERO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 35084 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 02117650, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", CONFIRMÓ LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 4983 DEL 21 DE FEBRERO DE 2008. FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO, MEDIANTE LISTADO N° 163 FIAJDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y DESFIJADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2008.

SEGUNDO: QUE EN CONSECUENCIA LA RESOLUCIÓN N° 35084 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, QUEDÓ DEBIDAMENTE EJECUTORIADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2008, ENCONTRANDOSE AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D. C., A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009), A SOLICITUD DEL INTERESADO.

ORIGINAL
FIRMADO *Julia Balaustre Pérez*

JULIA BALAUSTRE PÉREZ

PABS

10-02-08

288
287

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2020/
Bogotá D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 02-117650-0018 0002	Fecha: 2008-10-28 14:27:42
DEP: 20 NUECREACIONES	
TRA: 11 PATENTE/II	EVE: 323 ANUALIDADES
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 2

Doctor(a)
CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA
CRA 4 No.72-35 PISO 5
BOGOTA D.C. COLOMBIA

REFERENCIA	Radicación No. 2 117650
	Trámite 11
	Evento 323
	Actuación 440
	Folios 2

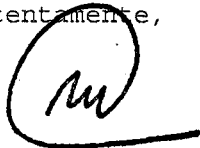
Estimado(a) Doctor(a)

En atención al contenido de las comunicaciones relacionadas con el expediente citado en el asunto, adjunto le remito la certificación con la información de los pagos de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 0.

Es de anotar que la aplicación de los pagos se hace de acuerdo a la fecha de presentación y al período solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la casilla período/estado: PENDIENTE APLICACIÓN O DESGLOSE; se solicita informe a esta oficina si desea que sea aplicado para el siguiente período, de ser así, deberá manifestarlo por escrito como complemento de información a la anualidad. Lo anterior debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486/00 y la resolución de tarifas vigente.

En el evento de no aceptar la aplicación indicada en el párrafo anterior, si lo estima conveniente podrá solicitar por escrito el desglose del(los) mencionado(s) pago(s).

Atentamente,



MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretraria General Ad Hoc

289
288

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD.:2 117650

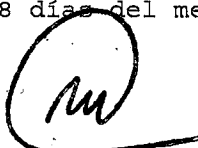
Secretraria General Ad Hoc

CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las resoluciones de las tasas aplicables; se allegaron los siguientes recibos oficiales de caja, correspondientes a las tasas de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 0:

Recibo	Fecha Radicado	Presentado Por	Período o Estado (AAAA/MM/DD)
8-37527	2008/06/16	CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA	2008/06/13 al 2009/06/13

Se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Octubre de 2008



MARIA CONSUELO CASIJ REY

mbuitrag

238
287

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2020/
Bogotá D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 02-117650-0018 0002	Fecha: 2008-10-28 14:27:42
DEP: 20 NUECREACIONES	
TRA: 11 PATENTE/II	EVE: 323 ANUALIDADES
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 2

Doctor(a)
CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA
CRA 4 No.72-35 PISO 5
BOGOTA D.C. COLOMBIA

REFERENCIA	Radicación No. 2 117650
	Trámite 11
	Evento 323
	Actuación 440
	Folios 2

Estimado(a) Doctor(a)

En atención al contenido de las comunicaciones relacionadas con el expediente citado en el asunto, adjunto le remito la certificación con la información de los pagos de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 0.

Es de anotar que la aplicación de los pagos se hace de acuerdo a la fecha de presentación y al período solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la casilla período/estado: PENDIENTE APLICACIÓN O DESGLOSE; se solicita informe a esta oficina si desea que sea aplicado para el siguiente período, de ser así, deberá manifestarlo por escrito como complemento de información a la anualidad. Lo anterior debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486/00 y la resolución de tarifas vigente.

En el evento de no aceptar la aplicación indicada en el párrafo anterior, si lo estima conveniente podrá solicitar por escrito el desglose del(los) mencionado(s) pago(s).

Atentamente,



MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretaría General Ad Hoc

281
788

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD.:2 117650

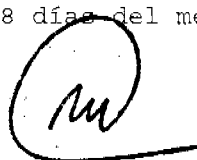
Secretraria General Ad Hoc

CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las resoluciones de las tasas aplicables; se allegaron los siguientes recibos oficiales de caja, correspondientes a las tasas de mantenimiento del certificado de Pct-patente de Invención Capítulos I Y II número 0:

Recibo	Fecha Radicado	Presentado Por	Período o Estado (AAAA/MM/DD)
8-37527	2008/06/16	CASTILLO TORRES SANDRA PATRICIA	2008/06/13 al 2009/06/13

Se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Octubre de 2008



MARIA CONSUELO CASIJ REY

mbuitrag

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-117650- -12-0 Fecha: 2008-02-22 08:13:11
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 4983
Fecha : 21/02/2008
Expediente : 2-117650
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 739

Rad. PCT/02-117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/GB 01/02584 de fecha 13 de junio del 2001, correspondiente a la patente de invención titulada "DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES", fue radicada en esta Superintendencia el 31 de diciembre del 2002 bajo el número 02117650, para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 537 del 27 de febrero del 2004, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se 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 las observaciones de carácter técnico visibles a folios 243 a 245 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 02-117650-00010-0000 del 21 de diciembre del 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevo folio 253, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera 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 se otorgarán patentes "(...) 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 cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

739

Rad. PCT/02-117650

reivindicaciones 1 a 2 y 4 contenidas en el folio 253, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

Por su parte, la reivindicación 3 contenida en el folio 253 del expediente administrativo, está referida a un método para detectar 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 dentro de la muestra.

Considerando que el anterior método se refiere a la detección de una forma patogénica de una proteína en una muestra y que justamente la detección de dicha forma patogénica lleva al diagnóstico de una patología/enfermedad que constituye un método de diagnóstico aplicable a los seres humanos o animales, el cual a su vez permite determinar la condición patológica en el paciente para así definir el tratamiento terapéutico a seguir, constituye un método de tratamiento terapéutico que no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: "(...) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

Por lo tanto, no hay lugar a conceder para la reivindicación 3 contenida en el folio 253, el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 739

Rad. PCT/02-117650

" METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO "**Clasificación IPC:** G 01 N 33/68.**Reivindicación(es):** 1 a 2 y 4 **Folio(s):** 253.**Titular(es):** APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.**Domicilio(s):** Curacao, Antillas Holandesas.**Inventor(es):** Claudio Soto y Gabriella Saborio.

Prioridad N°: EPO 00114650.5	Fecha: 07 de julio del 2000.
EPO 00127892.8	20 de diciembre del 2000
EPO 01102732.3	07 de febrero del 2001

Solicitud Internacional N°: PCT/GB 01/02584 **Fecha:** 13 de junio del 2001.**Vigente desde:** 13 de junio del 2001 **Hasta:** 13 de junio del 2021

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicación 3 contenida en el folio 253 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás disposiciones legales

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

734

Rad. PCT/02-117650

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.

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Applied Research Systems Ars Holding N.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

27 FEB 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35.
Bogotá, D.C.

202021

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

/103

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO



Radicación : 2-117650- -12-0 Fecha: 2008-02-22 08:13:11
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 4983
Fecha : 21/02/2008
Expediente : 2-117650
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO****RESOLUCION 4983**

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 786

Rad. PCT/02-117650

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/GB 01/02584 de fecha 13 de junio del 2001, correspondiente a la patente de invención titulada "DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES CONFORMACIONALES", fue radicada en esta Superintendencia el 31 de diciembre del 2002 bajo el número 02117650, para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 537 del 27 de febrero del 2004, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se 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 las observaciones de carácter técnico visibles a folios 243 a 245 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 02-117650-00010-0000 del 21 de diciembre del 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevo folio 253, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera 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 se otorgarán patentes "(...) *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 cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/02-117650

reivindicaciones 1 a 2 y 4 contenidas en el folio 253, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

Por su parte, la reivindicación 3 contenida en el folio 253 del expediente administrativo, está referida a un método para detectar 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 dentro de la muestra.

Considerando que el anterior método se refiere a la detección de una forma patogénica de una proteína en una muestra y que justamente la detección de dicha forma patogénica lleva al diagnóstico de una patología/enfermedad que constituye un método de diagnóstico aplicable a los seres humanos o animales, el cual a su vez permite determinar la condición patológica en el paciente para así definir el tratamiento terapéutico a seguir, constituye un método de tratamiento terapéutico que no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: "(...) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

Por lo tanto, no hay lugar a conceder para la reivindicación 3 contenida en el folio 253, el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4983

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 788

Rad. PCT/02-117650

" METODO PARA DETECTAR LA TRANSICION CONFORMACIONAL DE UNA PROTEINA ENTRE UN CONFORMADOR NO PATOGENICO Y UNO PATOGENICO "

Clasificación IPC: G 01 N 33/68.

Reivindicación(es): 1 a 2 y 4 **Folio(s):** 253.

Titular(es): APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

Domicilio(s): Curacao, Antillas Holandesas.

Inventor(es): Claudio Soto y Gabriella Saborio.

Prioridad N°: EPO 00114650.5	Fecha: 07 de julio del 2000.
EPO 00127892.8	20 de diciembre del 2000
EPO 01102732.3	07 de febrero del 2001

Solicitud Internacional N°: PCT/GB 01/02584 **Fecha:** 13 de junio del 2001.

Vigente desde: 13 de junio del 2001 **Hasta:** 13 de junio del 2021

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicación 3 contenida en el folio 253 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás disposiciones legales

REPUBLICA DE COLOMBIA**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO****RESOLUCION.. 4983**

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/02-117650

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.

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Applied Research Systems Ars Holding N.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

21 FEB 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35.
Bogotá, D.C.

202021