

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-137860

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 02 de diciembre de 2009 con el N° 09-137860-00000-0000, por la sociedad TOM'S OF MAINE, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AISLADOS ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS DE EXTRACTO DE REGALIZ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/005578 del 01 de mayo de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 624 del 20 de enero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 17339 y notificado por fijación en lista el 02 de octubre de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 93 y 94 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-137860-00007-0000 del 27 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 literal b) de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 33 contenidas en los folios 49 a 55, no cumplen con lo estipulado en el artículo 15 literal b) de la Decisión 486. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en la necesidad de un método para la extracción de la raíz de Glycyrrhiza sp., que produzca menos desperdicio y cause un impacto menor sobre el ambiente de los extractos del arte previo mientras que al mismo tiempo se produzca un extracto que es más efectivo para proporcionar propiedades anti-inflamatorias, antibacterianas y anti-adherentes mediante el aislar un porcentaje mayor de los componentes lipofílicos disponibles totales de la raíz de planta y, en particular, un porcentaje total mayor de los flavonoides prenilatados disponibles de la raíz de planta. Para solucionar este problema,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-137860

la presente solicitud proporciona una composición para el cuidado del cuerpo o para el cuidado oral que comprende un extracto de la raíz de la planta de gliciriza sp que comprende un extracto libre de ácido glicirízico esencialmente en donde los componentes principales del extracto son flavonoides prenilatados y en donde la raíz extraída por un proceso de extracción CO₂ es supercrítico.

6.2. No se consideran invenciones.

La reivindicación 1 (Fl. 49) que se refiere a una composición que comprende un extracto de la raíz de la planta Glycyrrhiza sp que comprende un extracto libre de ácido glicirízico esencialmente en donde los componentes principales del extracto son flavonoides prenilatados y en donde la raíz extraída por un proceso de extracción CO₂ es supercrítico, no es una invención porque la característica esencial proviene de una parte de una planta, es decir, forma parte de la naturaleza por lo que se encuentra excluida de patentabilidad.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual “la solicitud no se encuentra reivindicando el extracto, la planta, ni ninguna de las partes de la misma en sí, sino que se encuentra revelando una composición farmacéutica, en donde dicha composición incluye como ingrediente el extracto de la raíz de la planta de *gliciriza sp.*”, vale la pena decir que la característica esencial de la composición que se reclama es un extracto de la raíz de Glycyrrhiza, el cual proviene de una parte de una planta, de esta manera se reitera que forma parte de la naturaleza, por ende, la composición reivindicada está afectada por el artículo 15 de la Decisión 486, toda vez que no se evidencian otras características técnicas que hagan distinta la composición de las ya conocidas y que no contengan partes de un ser vivo, es decir, que no formen parte de la naturaleza.

Ahora bien, la composición reivindicada si está caracterizada por el proceso de obtención de su característica esencial que es un extracto de Gliciriza, se le recuerda a la solicitante que las composiciones se caracterizan por sus componentes (principio activo y vehículo o excipientes) y no por la forma como se obtienen dichos componentes. Asimismo, las composiciones tampoco se caracterizan por su uso o aplicación, en este caso, las composiciones que se reclaman son para el cuidado del cuerpo y cuidado oral, lo cual no significa que estas aplicaciones sean características esenciales del objeto reivindicado en la solicitud de patente evaluada.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “AISLADOS ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS DE EXTRACTO DE REGALIZ”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad TOM'S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-137860

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 08 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co
notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓