



No. 09-137860- -00010-0000

Fecha: 2013-04-18 15:50:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

As. 112.018

Señor

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

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **09 137860**– solicitud de patente de invención a favor de **TOM'S OF MAINE, INC.** Título **AISLADOS ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS DE EXTRACTO DE REGALIZ.**

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 9159 del 8 de marzo de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia

Respaldo el **RECURSO** en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 9159 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que la materia presentada en el capítulo reivindicatorio no se considera una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- i. No se consideran invenciones

Considera el Examinador que la presente invención no se considera una invención, ya que *la característica técnica esencial proviene de una parte de una planta, es decir, forma parte de la naturaleza por lo que se encuentra excluida de patentabilidad*, y por tanto se

RESUELVE:

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

FUNDAMENTOS:

La reivindicación 1 de la presente solicitud se refiere a 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 esencialmente libre de ácido glicirizico en donde los componentes principales del extracto son flavonoides prenilatados y en donde la raíz es extraída por **un proceso de extracción de CO₂ supercrítico**.

Ahora bien, como queda claramente establecido en las reivindicaciones, la invención se refiere a un producto (composición para el cuidado del cuerpo o para el cuidado oral). En ningún momento se reivindica una planta o una parte de una planta como afirma el Examinador. Si bien es cierto que las reivindicaciones tienen como componente un extracto de la raíz de la planta de gliciriza sp, se debe tener en cuenta que un extracto también es un producto. En efecto, la Real Academia Española define "Extracto" como:

Producto sólido o espeso obtenido por evaporación de un zumo o de una disolución de sustancias vegetales o animales.

Vale la pena resaltar que el extracto es, *per se*, un **producto** de un proceso técnico humano y consecuentemente está modificado físicamente y es diferente del material vegetal. Como se indicó numerosas veces en la respuesta al oficio técnico, los extractos no se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el técnico versado en la materia no puede ir a un campo de cultivo a 'recoger' un extracto o una parte de un extracto); su obtención requiere necesariamente de intervención y manipulación humana, lo que se intenta resaltar aún más en la reivindicación 1 con la característica técnica que especifica que la raíz es extraída por un proceso de extracción de CO₂ supercrítico.

Como se anota en los párrafos 1 a 4 de la descripción, los distintos métodos de extracción producen productos significativamente diferentes, con composiciones y propiedades distintas uno de otro y de la planta originaria. La intervención humana requerida para extraer el material y formularlo como composición es sustancial y las composiciones finales son modificadas extensivamente. La conclusión del Examinador según la cual el

extracto proviene de una planta y por tanto forma parte de la naturaleza es equivalente a decir que una silla de madera es considerada parte de un árbol.

Por otra parte, notamos que la decisión de negar la presente solicitud es completamente opuesta a las disposiciones de su Despacho establecidas en el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, particularmente el Diagrama P-T: Examen para Analizar Materia de la Categoría de Producto, del cual adjuntamos una reproducción como anexo al final de este documento. Presentamos a continuación una línea de razonamiento que demuestra según los criterios establecidos por su Oficina que, contrario a lo determinado por el Examinador, la presente solicitud es materia patentable.

- Como primera medida, el mencionado diagrama P-T requiere responder la pregunta de: **¿Define la reivindicación un producto o un procedimiento?**

Como respuesta, notamos que la reivindicación 1 revela específicamente una *composición* que, de acuerdo al Instructivo de su Despacho, es un **producto** (por ejemplo, numeral 6.4.1.1: *'Máquinas, manufactura, composición de la materia (tres categorías de producto)'*). Más aun, su componente principal es un *extracto*, el cual por definición es un '**producto**' (ver definición de la Real Academia Española).

- Al responder afirmativamente la primera pregunta, el diagrama plantea la cuestión de: **¿Se reivindica un proceso?**

Como ya se mencionó, la reivindicación no divulga un proceso, sino un producto.

- Ya que la respuesta al a anterior pregunta es NO, el diagrama propone la pregunta: **¿La reivindicación reclama una idea abstracta, ley de la naturaleza o fenómeno natural? Art. 15D.486** (nótese que se refiere específicamente al artículo que el examinador cita para negar la presente solicitud)

Al respecto, notamos que un extracto no es una idea abstracta. Existen múltiples procesos que permiten obtener el extracto como producto tangible (párrafos 1 a 4 de la descripción). Tampoco se menciona ninguna ley de la naturaleza o fenómeno natural; de hecho como se aclara dentro de la reivindicación la extracción se da por fluidos supercríticos, proceso que no se da naturalmente.

- Al responder negativamente la pregunta anterior el cuadro de decisión lleva directamente a la única conclusión inevitable de un análisis apropiado y razonable:
La reivindicación califica como materia elegible a estudio.

Lo anterior significa que la presente solicitud revela materia que es considerada una invención y no puede negarse en virtud del artículo 15 de la decisión 486. Como anotación adicional, advertimos que el proceso de extracción también es elegible a estudio por un análisis similar.

Por otro lado, expresamos nuestra preocupación relativa al examen del Examinador y a la resolución posterior negando la solicitud con los mismos argumentos del Oficio Técnico, a pesar de haberse demostrado que las reivindicaciones reclamaban una composición (producto), que los extractos no hacen parte de la naturaleza y de que hay múltiples patentes registradas en su Oficina que reivindican extractos naturales y combinaciones de los mismos en formulaciones farmacéuticas. Particularmente, el Examinador no ha proporcionado ninguna indicación clara y objetiva de cómo o por qué el extracto de la raíz –que vale la pena resaltar se reivindica como **parte** (reivindicación abierta; comprende) de una composición oral o para el cuidado del cuerpo- es idéntica o siquiera similar a la planta de Gliciriza que se puede encontrar en la naturaleza.

Por ejemplo, el Examinador no ha demostrado que la planta en cuestión o una parte de la misma se encuentre libre de ácido glicirrizico como requiere la reivindicación 1, o que las plantas naturales de Gliciriza posean cantidades relativamente altas de flavonoides prenilatados. De hecho, en la descripción aportada por el solicitante se explica lo siguiente:

Los extractos de la presente invención son altos en los compuestos conocidos como flavonoides prenilatados (por ejemplo licoricidina y licorisoflavan A). Ambos de estos compuestos tienen efectos anti-inflamatorios, anti-bacteriales, anti-adherentes y anti-hongos... (Descripción, páginas 9-10)

En este sentido, el Examinador no proporciona en ningún momento algún argumento objetivo para concluir que los extractos, que contienen concentraciones elevadas de flavonoides prenilatados para proporcionar beneficios mejorados al extracto, sean exactamente iguales a lo que se encuentra en la naturaleza.

En conclusión, las reivindicaciones de la presente solicitud revelan materia que es considerada una invención, no solo de acuerdo a las normativas de su Oficina sino el cualquier lugar del mundo (no se ha presentado tal objeción en los múltiples equivalentes de la solicitud). Concretamente, lo que se reivindica es un producto (composición) caracterizada por comprender otro producto de manufactura humana (un extracto) y que definitivamente no se encuentra como un todo o como parte en la naturaleza. Por estos motivos, la presente solicitud no está dentro del alcance del artículo 15 de la Decisión 486 y de acuerdo a los criterios de examen de su Oficina debe ser considerada materia elegible a examen. Dado que la materia reivindicada es claramente un producto que no se encuentra en la naturaleza con aplicación industrial, la presente invención puede ser patentada.

Solicitud Divisional

Adicionalmente, nos permitimos presentar una solicitud divisional de esta referencia dirigida específicamente al método de extracción empleado para producir los extractos acá reivindicados.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: 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”.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 9159 del 8 de marzo de 2013, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 de la Decisión 486 de la comunidad Andina, arriba citado.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 – 41

Anexo I. Diagrama P-T: Examen para Analizar Materia de la Categoría de Producto

