

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

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 15774 de 31 de mayo de 2007 esta Superintendencia negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y EXTRACTOS DE PLANTAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de julio de 2007, bajo el número 02-112778-00008-0000, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del solicitante BENGT KRISTER OLSON, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar, se continúe con el trámite de la solicitud.

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

Manifiesta la recurrente, luego de transcribir un aparte del artículo 45 de la Decisión 486, que de acuerdo con esta disposición "sólo si la invención no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, es que la oficina nacional competente debe notificar al solicitante para obtener una respuesta frente a las objeciones de patentabilidad. El Oficio 2376 resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente resulta improcedente, toda vez que la solicitud de patente de la referencia sí cumplía con los requisitos de patentabilidad y las normas estipuladas en la Decisión 486 en sus reivindicaciones 1-40, tal y como se demostrará más adelante".

Señala a continuación que el Despacho "interpretó incorrectamente el literal b del artículo 15 de la Decisión 486 y concluyó que las reivindicaciones 1-19 y 21-40 reivindican parte aislada de material biológico existente en la naturaleza y que en consecuencia caen en la excepción de patentabilidad mencionada.

"A este respecto, pongo de presente a este Despacho que la presente invención se refiere a una combinación de extractos la cual no se encuentra como tal en la naturaleza. Es decir, la presente invención no se dirige a los extractos individuales sino a la combinación particular de los extractos (i), (ii) y (iii) y dicha combinación no ocurre naturalmente para ser aislada. Así entonces, los inventores de la presente invención han hecho un trabajo de investigación y desarrollo de un

38860

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

producto (composición) partiendo de extractos de cartílago, antioxidantes hidrofílicos y antioxidantes lipofílicos que, constituye un producto nuevo e inventivo para solucionar problemas de envejecimiento de la piel.

"Teniendo en cuenta cual es el objeto de la presente invención: proporcionar una composición única de extracto de cartílago, con una mezcla especial de extractos de plantas, que produce una composición efectiva para incrementar la síntesis de colágeno en la piel, así como también una notable reducción de la oxidación mediada por radicales libres en la dermis, es claro que la invención se refiere a un producto y no es posible afirmar que la misma caiga en la excepción de patentabilidad referente a material biológico aislado de material existente en la naturaleza.

"En consecuencia, la invención reivindicada por mi representado sí debe considerarse como patentable toda vez que aquí se reivindica un producto, el cual según el Manual Andino de Patentes en su numeral 4.4.1 define como: "...substancias y composiciones así como entidades físicas tales como artículos, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, etc."

Concluye la recurrente, luego de transcribir el artículo 14 de la Decisión 486, que este Despacho "interpretó incorrectamente el artículo 15 de la Decisión 486 y por lo tanto el Oficio No 2376 fue erróneamente expedido ya que no es procedente en el trámite de la presente solicitud de patente.

"Así entonces, bajo los lineamientos del artículo 14 de la Decisión 486, es claro que el mismo fue violado por ese Despacho al considerar la combinación de extractos de la presente invención como no patentable, haciendo caso omiso a que se trata de una invención de producto, entendiéndose dentro del contexto de la presente solicitud, una composición.

"Adicionalmente, teniendo en cuenta la autonomía con que cuenta ese Despacho en la evaluación de las solicitudes de patente, pongo de presente que el privilegio de patente fue concedido a la solicitud europea correspondiente a la presente solicitud (EP 1 283 713), lo que prueba la novedad y nivel inventivo de la invención aquí reivindicada.

"Por otro lado, resulta interesante cómo ese Despacho interpreta el artículo 15 b de la Decisión 486 para la evaluación de diferentes solicitudes de patente relacionadas con el empleo y/o producción de extractos animales y vegetales. Por ejemplo, ese Despacho concedió el privilegio de patente para la solicitud 96 42024 (...) En dicha invención se usa el cartílago de tiburón como materia prima para obtener un extracto de este mediante el proceso de la invención (invención de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

procedimiento), sin embargo ese Despacho no consideró que los cartílagos de animales sean material biológico existente en la naturaleza que pueda ser aislado y que, por lo tanto, no podría ser patentable. Por el contrario, en la presente solicitud de patente, en donde se emplean los extractos de cartílago de animales para producir una composición nueva e inventiva, ese Despacho si considera que son parte aislada de material biológico existente en la naturaleza. De lo anterior, se desprende que no existe un criterio unificado para la evaluación de las solicitudes de patente y, la concesión de patente para la solicitud 96 42024 sólo confirma la equivocación de su Despacho al clasificar como no patentable la composición de la presente invención. Por las anteriores razones, (...) solicito a su Despacho revocar la resolución impugnada toda vez que el oficio 2376 es improcedente en cuanto a las reivindicaciones 1 a 19 y 21 a 40."

Con relación a las reivindicaciones 1 a 40, señala la recurrente que "La afirmación de este Despacho sobre el soporte descriptivo tampoco resulta aplicable en el presente caso de solicitud de patente, teniendo en cuenta que el efecto sinérgico de una composición debe ser verificable mediante test específicamente descritos en la descripción y, en la presente solicitud sí se presentan los ejemplos de las pruebas realizadas por mi representado para determinar el efecto de las composiciones reivindicadas. Más específicamente, en la página 11 de la descripción se establece que: '(...) la composición de la presente invención es capaz de aumentar la síntesis de colágeno por lo menos en un 35% como se determinó por el test del método A (...), más preferiblemente al menos 75%' y en el ejemplo 2, página 21 a 23, se presenta específicamente el método A empleado y los resultados obtenidos en el incremento en la incorporación de prolina.

"En el ejemplo 2, se describe el efecto de la composición de la presente invención en la síntesis de colágeno. Los resultados demuestran que los cultivos celulares que contienen extracto de semilla de uva (que comprende antioxidantes hidrofílicos) y el extracto de tomate (que comprende antioxidantes lipofílicos) tienen un efecto de disminución de la síntesis de colágeno en un 25% con respecto al grupo control (no comprende extractos). Los cultivos celulares que contienen el primer extracto (extracto de cartílago) y el extracto de tomate (antioxidantes lipofílicos) mostraron un efecto de incremento en la síntesis de colágeno de 4% frente al grupo control. Los cultivos celulares que contienen el extracto de pescado (como extracto de cartílago) y el extracto de semilla de uva (antioxidantes hidrofílicos) resultaron en un pequeño incremento en la síntesis de colágeno.

"Sin embargo, aún cuando en los cultivos celulares que contienen extracto de pescado (como extracto de cartílago) se obtuvo un incremento en la síntesis de colágeno, se encontró sorprendentemente que la combinación de los extractos de semilla de uva (antioxidantes hidrofílicos), extracto de tomate (antioxidantes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

lipofílicos) y el extracto de pescado (como extracto de cartílago), produce un incremento inesperado del 80% en la síntesis de colágeno... Se demostró que la irradiación UVA indujo la actividad MMP-1 en las células sin tratar (control) en los estudios del primer y cuarto día, confirmando la capacidad de inducción de MMP-1 por UVA en fibroblastos cultivados. La actividad MMP-1 de las células del grupo control aproximadamente duplicó el proceso de foto-envejecimiento. Las células tratadas con extracto de semilla de uva y extracto de tomate mostraron 34 a 58% de incremento en el nivel de MMP-1 en los días 1 y 4, respectivamente (Ver tabla 3 y 3ª y figuras 2 a y 2b). Por otro lado, la actividad de MMP-1 se indujo en las células con extracto de pescado (extracto de cartílago). La actividad de MMP-1 aproximadamente se triplicó y cuadruplicó después de la exposición en el día 1 y en el día 4, respectivamente.

"Sorprendentemente, combinado el extracto de pescado con el extracto de semilla de uva y el extracto de tomate, no se obtuvo un incremento en la actividad de MMP-1 en las células expuestas a radiación UV. Entonces, las células tratadas con la composición de la presente invención tienen la mitad de la actividad de las células del grupo control bajo idénticas condiciones. Con base en lo anterior y contrario a lo afirmado por ese Despacho, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente si cumple con el requisito de claridad puesto que las reivindicaciones se presentan de forma clara y concisa y están enteramente soportadas por la descripción."

Finalmente, con relación a las reivindicaciones de uso y método de tratamiento, anota la recurrente: "Considero que, si bien las reivindicaciones 41 y 42 a 44 se refieren a un uso y a un método de tratamiento y por lo tanto recaen en las excepciones de patentabilidad de los artículos 20 d y 14 de la Decisión 486, este hecho no puede afectar la improcedencia alegada del oficio No 2376 que objeta sin fundamento casi la totalidad de las reivindicaciones de la solicitud, es decir las reivindicaciones 1-19 y 21-40, toda vez que dichas reivindicaciones referentes a un producto se encontraban patentables y acordes a los requisitos de la Decisión 486 (...)"

Posteriormente, el 13 de agosto de 2007, por fuera de la oportunidad legalmente establecida para interponer y sustentar recursos, la apoderada del solicitante allegó nueva sustentación para la impugnación presentada el 12 de julio de 2007, la cual no se acepta por resultar extemporánea.

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:

NORMA APLICABLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^m 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

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".

Por su parte, el artículo 45 de la Decisión 486 señala: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. (...)

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

El artículo 30 de la Decisión 486 establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Por su parte, el artículo 20 d) de la misma normativa comunitaria prevé 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 a animales".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, según el resumen de la misma, con "una combinación única de extracto de cartílago (que) con una mezcla especial de extractos de plantas, produce una composición sorprendentemente efectiva para incrementar la síntesis de colágeno en la piel, así como también una notable reducción de la oxidación mediada por radicales libres, en la dermis..." (ver folio 44).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 29 de agosto de 2003, en la Gaceta de Propiedad Industrial 531, se efectuó examen de patentabilidad conforme lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486 y mediante Oficio 2376, notificado por fijación en lista el 16 de febrero de 2007, se dio traslado del mismo al solicitante para que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara respecto al concepto técnico emitido según lo previsto por el citado artículo 45. Al mencionado oficio el solicitante no dio respuesta alguna, motivo por el cual esta Superintendencia resolvió negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

en dicho artículo 45 que al efecto dispone: "(...)Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Cabe precisar en comienzo que aun cuando la razón para la negación de la patente fue la falta de respuesta a la notificación hecha por esta Oficina mediante Oficio 2376, la apoderada recurrente no hace ninguna alusión a dicha circunstancia.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente, luego de transcribir la parte que estima pertinente del artículo 45 de la Decisión 486, que "(...) sólo si la invención no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, es que la oficina nacional competente debe notificar al solicitante para obtener una respuesta frente a las objeciones de patentabilidad. El Oficio 2376 resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente resulta improcedente, toda vez que la solicitud de patente de la referencia sí cumplía con los requisitos de patentabilidad y las normas estipuladas en la Decisión 486 en sus reivindicaciones 1-40, tal y como se demostrará más adelante".

Una vez más resulta preciso aclarar a la recurrente que, como bien lo cita, es a la Oficina nacional a la que corresponde determinar, tras un examen riguroso de la solicitud, si la materia en estudio constituye invención patentable o no, de manera que esta calificación no puede estar en manos del solicitante porque así no lo prevé la normativa aplicable.

Señala a continuación que el Despacho "interpretó incorrectamente el literal b del artículo 15 de la Decisión 486 y concluyó que las reivindicaciones 1-19 y 21-40 reivindican parte aislada de material biológico existente en la naturaleza y que en consecuencia caen en la excepción de patentabilidad mencionada. A este respecto, pongo de presente a este Despacho que la presente invención se refiere a una combinación de extractos la cual no se encuentra como tal en la naturaleza. Es decir, la presente invención no se dirige a los extractos individuales sino a la combinación particular de los extractos (i), (ii) y (iii) y dicha combinación no ocurre naturalmente para ser aislada. Así entonces, los inventores de la presente invención han hecho un trabajo de investigación y desarrollo de un producto (composición) partiendo de extractos de cartílago, antioxidantes hidrofílicos y antioxidantes lipofílicos que, constituye un producto nuevo e inventivo para solucionar problemas de envejecimiento de la piel. Teniendo en cuenta cual es el objeto de la presente invención: proporcionar una composición única de extracto de cartílago, con una mezcla especial de extractos de plantas, que produce una composición efectiva para incrementar la síntesis de colágeno en la piel, así como también una notable reducción de la oxidación mediada por radicales libres en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

dermis, es claro que la invención se refiere a un producto y no es posible afirmar que la misma caiga en la excepción de patentabilidad referente a material biológico aislado de material existente en la naturaleza..."

Con relación a esta y otras pretendidas aclaraciones bien vale la pena recordar a la recurrente que es precisamente ese el objetivo de la notificación que se hace al solicitante, esto es, que el interesado controvierta la posición oficial según la cual la materia que se analiza no es patentable y para lo cual se dan los fundamentos técnicos o jurídicos del caso.

Estas y otras explicaciones de la recurrente dan la razón a la Oficina de que el objeto que pretende patentarse no está claramente definido, motivo de más para que los interesados estén atentos a responder a tales objeciones oficiales.

No obstante lo anterior se reitera que a partir de la descripción y lo reivindicado en las cláusulas 1-19 y 21-40, lo que pretende patentarse es la combinación de extractos obtenidos de cartílagos de animales y plantas, que constituye sustancia aislada de material biológico existente en la naturaleza y que, por tanto, ni siquiera puede constituir invención de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 de la Decisión 486. En efecto, consigna el solicitante que "la invención se refiere a una composición para administración oral que comprende extracto de plantas y extracto de cartílago, en la cual el extracto de plantas está compuesto por extracto de semillas de uva y extracto de tomate... El cartílago o sus extractos son preferiblemente seleccionados del cartílago de bovinos, del cartílago de porcinos, del cartílago de tiburón... El cartílago puede ser utilizado por si solo. Típicamente es utilizado en su forma seca, e.g. cartílago triturado, liofilizado. Los extractos útiles de los tipos de cartílago y de los otros tejidos antes mencionados, contienen los componentes apropiados, que pueden ser preparados por medio de una hidrólisis enzimática proteolítica parcial, del tejido 'cocido' seguido de una filtración y un secado del hidrolizado, e.g. a través de un secador por aspersión o por liofilización..." (ver folios 43 y siguientes)

Por lo demás, no puede convertirse en argumento a favor de la patentabilidad de esta solicitud lo decidido en otro expediente respecto del cual no se conocen mayores detalles y en todo caso su objeto obedece a circunstancias y características muy particulares.

Por otra parte, se reitera que en la descripción no existe sustentación técnica de que la combinación de cualquier compuesto extraíble de cartílago por degradación enzimática, con cualquier antioxidante hidrofílico que se extrae de la semilla de uva, junto con un antioxidante lipofílico obtenido del tomate, provea el efecto sinérgico que ahora se reclama, de manera que las reivindicaciones 1 a 40 no se encuentran enteramente sustentadas por la descripción. Lo anterior hace que la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-112778

solicitud en cuestión no cumpla con las exigencias legales de claridad y concisión a que se refiere el artículo 30 de la Decisión 486.

Adicionalmente, reconoce la recurrente que "(...) las reivindicaciones 41 y 42 a 44 se refieren a un uso y a un método de tratamiento y por lo tanto recaen en las excepciones de patentabilidad de los artículos 20 d y 14 de la Decisión 486,..."

Por todo lo anterior, no le asiste razón a la recurrente al pretender que la notificación de requerimiento hecha con base en el artículo 45 de la Decisión 486, por la cual se comunica al solicitante las objeciones a la patentabilidad de su solicitud fuera inoficiosa o improcedente. De esta forma, se reitera que el artículo 45 fue aplicado correctamente y sin otro propósito que el de hacer que la solicitud fuera finalmente adecuada a los requerimientos de ley.

En virtud de lo expuesto, reitera esta Oficina que no hubo respuesta al Oficio 2376 en la forma requerida por la ley; en consecuencia, no es del caso revocar la decisión que ahora se impugna.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 15774 del 31 de mayo de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del solicitante Bengt Krister Olson, 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 26 NOV 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
Margarita Castellanos Abondano
Calle 94 A No 7 A - 09
Bogotá D. C.
rc