

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

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 en esta Superintendencia el 08 de junio de 2011, con el N° 11-071096-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “EXTRACTO DE PARTES AÉREAS DE AVENA RECOGIDAS ANTES DE LA ESPIGACIÓN”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/061972 del 15 de septiembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 636 del 20 de enero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7417, notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2013, 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, 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° 11-071096-00007-0000 del 25 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Que por su parte no se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio, comoquiera que se no ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, puesto que la reivindicación 3 se refiere a un método de preparación de un extracto de partes aéreas de avena, que comprende un paso de extracción con acetona, sin embargo, la divulgación de la solicitud no hace referencia a dicho método. Los ejemplos 1 y 2 hacen referencia a la obtención de extractos con acetona/agua, como es bien sabido en el estado de la técnica, los extractos obtenidos con acetona y con acetona/agua serán distintos puesto que la polaridad del solvente extracto es diferente, y por tanto un método que comprende la extracción solamente con acetona se considera una ampliación de la materia originalmente divulgada.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*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.*”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° 11-071096-00005-0000, no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad proporcionar composiciones útiles para el tratamiento de dermatosis inflamatoria. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un extracto de partes aéreas de avena, su procedimiento de preparación y sus usos.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de noviembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	Hansel R Keller K., Rimpler H., Schneider G.	Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis 4 Drogen A-D"	1992
D2	J. Phytopathology 156, 1–7 (2008)	Analysis of the Antimicrobial Activity of Flavonoids and Saponins Isolated from the Shoots of Oats (Avena sativa L.)	01/octubre/2007
D3	WO03066073	Compositions containing oat straw and willowherb extract	14/agosto/2003

El documento D1¹ se refiere a composiciones de diferentes partes de avena y sus usos terapéuticos, y define Hierbas Avena como la parte aérea verde de avena cosechada (Pág.441).

El documento D2² divulga extractos crudos de avena cv. Quoll los cuales se ensayaron frente a cuatro especies de bacterias y ocho especies de hongos (resumen Pág. 1).

El documento D3³ divulga composiciones químicas que comprenden extracto de avena y extracto de adelfa que se pueden usar para tratar o reducir las reacciones inflamatorias en la piel. Las composiciones pueden utilizarse en formulaciones tópicas (Pág. 1 líneas 8 a 13).

6.3. Novedad

1URL:http://books.google.com.co/books?id=kteCWxafMHgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
2URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0434.2007.01309.x/abstract>
3URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03066073A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20030814&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“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”.*

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 3 está referida a: *“Un método de preparación de un extracto de parte(s) aérea(s) de avena cosechada antes de la espigación caracterizado porque comprende las siguientes etapas:*

- *extracción en un solvente orgánico seleccionado del grupo constituido por acetona, metiletil cetona, metilisobutil cetona, acetato de etilo, un alcohol C1-C4 y una mezcla en cualquier proporción miscible de estos disolventes, y*
- *centrifugación o filtración” (Pág. 7 del radicado N° 11-071096-00005-0000)*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 3, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Método de preparación de un extracto de parte(s) aérea(s) de avena	Método de preparación de un extracto de parte(s) aérea(s) de avena (resumen Pág. 1)
extracción en un solvente orgánico	Extracción con metanol y n-hexano (Pág. 2: Material and methods, Extraction of bioactive compounds of oat plant)
centrifugación o filtración	Centrifugación o filtración (Pág. 2: Material and methods, Extraction of bioactive compounds of oat plant)

Las características esenciales del método de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en el documento D2 el cual se refiere a un método de preparación de un extracto de parte(s) aérea(s) de avena (resumen Pág. 1), que se caracteriza por la extracción con metanol y n-hexano de las partes aéreas de avena y su posterior separación por centrifugación o filtración. En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

6.4 Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará 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”.*

En el presente caso, los extractos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un extracto de parte(s) aérea(s) de avena cosechada antes de la espigación caracterizado porque comprende entre 2 y 15% de flavonoides y entre 0,2 y 2% de avenacósidos A y B, y porque*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

comprende menos de 1 ppm de proteínas” (Pág. 7 del radicado N° 11-071096-00005-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Extracto de partes aéreas de avena	Compuestos presentes en las partes aéreas de avena (Pág.441).	Compuestos presentes en extractos de partes de avena (resumen Pág. 1)
Flavonoides, 2 a15%	Flavonoides (Pág.442)	Flavonoides(Pág. 3 Col. Derecha Párr. 3.)
Avenacósidos 0.2 a 2%	Avenacósidos (Pág.442)	Avenacósidos (Pág. 5 Fig. 2)
Proteínas 1 ppm		

El documento D1 divulga compuestos que se encuentran en las partes de avena y sus usos terapéuticos, dicho documento define Hierbas Avena como la parte aérea verde de avena cosechada antes de la floración completa (Pág.441) y que comprende avenacósidos A y B, así como diferentes flavonoides (Pág.442), entre los cuales es conocido en el estado de la técnica se encuentran los flavonoides isovitexin-2"-0-arabinopiranosido e isoorientin-2"-0-arabinopiranosido⁴. La hierba de avena se usa como medicamento para enfermedades de la piel, cansancio, enfermedades relacionadas con el envejecimiento e insomnio (Pág.441).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en por el documento D1 consiste en que el la solicitud hace referencia explícitamente a la obtención de un extracto de avena con componentes como flavonoides, avenacósidos y proteínas en una proporción dada.

No se evidencia ningún efecto técnico inesperado al obtener un extracto de partes aéreas de la avena que contenga los compuestos con los porcentajes especificados de los compuestos marcadores, los cuales han sido reportados como parte de la planta y que presentan actividades útiles para el tratamiento de enfermedades de la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo obtener un extracto de partes aéreas de avena que contenga compuestos de interés para tratamientos de la piel.

Sin embargo, la obtención de extractos de avena ya había sido divulgado en el documento D2 que da a conocer un método de preparación de un extracto de parte(s) aérea(s) de avena (resumen Pág. 1), que se caracteriza por la extracción con metanol y n-hexano de las partes aéreas de avena, dicho extracto contiene flavonoides y avenacosidos (Pág. 5 Fig. 2 y Pág. 3 Col. Derecha Párr. 3.). Si bien ni el documento D1 ni el documento D2 divulga explícitamente que dichos extractos contengan proteína, un experto en la materia sabría que extractos obtenidos mediante

4URL: <https://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1084710>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

extracciones con solventes orgánicos contendrían una cantidad de proteína dependiente de la naturaleza del solvente, y que por tanto los extractos divulgados en el documento D2 contendran una cantidad de proteína aunque no se reporte su concentración. Además, el solicitante no demuestra que 1 ppm de proteína en el extracto presente una actividad inesperada o mejorada frente a los extractos reportados por los documentos D1 y D2.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, utilizaría el método de obtención de extractos de avena divulgado en el documento D2 para obtener un extracto que contenga compuestos como los descritos en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 2 no menciona alguna característica que haga nuevo el extracto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

La reivindicación 4 consiste en *“Una composición dermatológica que comprende como un principio activo un extracto de parte(s) aérea(s) de avena cosechada antes de la espigación que comprende entre 2 y 15% de flavonoides y entre 0,2 y 2% de avenacosidos A y B o un extracto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, y uno o más excipientes dermatológicamente aceptables.”*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D3
Composición que contiene extracto de partes aéreas de avena	Compuestos presentes en las partes aéreas de avena (Pág.441).	Composición que contiene extracto de partes aéreas de avena , (Pág. 1 líneas 8 a 13)
Flavonoides, 2 a15%	Flavonoides (Pág.442)	
Avenacosidos 0.2 a 2%	Avenacosidos (Pág.442)	
Proteínas 1 ppm		
excipientes		Excipientes (Pág. 1 líneas 8 a 13)

El documento D1 divulga compuestos que se encuentran en las partes de avena y sus usos terapéuticos, dicho documento define Hierbas Avena como la parte aérea verde de avena cosechada antes de la floración completa (Pág.441) y que comprende avenacosidos A y B, así como diferentes flavonoides (Pág.442), entre los cuales es conocido en el estado de la técnica se encuentran los flavonoides isovitexin-2"-0-arabinopiranosido e isoorientin-2"-0-arabinopiranosido⁵. La hierba de avena se usa como medicamento para enfermedades de la piel, cansancio, enfermedades relacionadas con el envejecimiento e insomnio (Pág.441).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4 y el procedimiento de D1 consiste en que el documento D1 no divulga explícitamente una composición farmacéutica que contenga un extracto de avena con componentes como flavonoides, avenacosidos y proteínas en una proporción dada.

5URL: <https://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1084710>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

El efecto que logra el incluir la inclusión de dicho extracto en una composición farmacéutica es que dicha composición puede ser usada para el tratamiento de enfermedades de la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el obtener un extracto de partes aéreas de avena que presente actividad útil en formulaciones para el tratamiento de enfermedades de la piel.

Sin embargo, la utilización de extractos de avena para elaborar formulaciones útiles para el tratamiento de enfermedades de la piel ya había sido divulgado en el documento D3 que da a conocer formulaciones dermatológicas que contienen extractos de avena, (Pág. 1 líneas 8 a 13), así como una detallada lista de posibles excipientes y sus proporciones en la composición, por ejemplo 0.5% del extracto de avena en la composición (ejemplo 1 Pág. 21 y ejemplo 2 Pág. 23).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría extractos de avena con compuestos como los descritos en el documento D1 en las composiciones farmacéuticas descritas en el documento D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 5 a 7 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 4, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La solicitante afirma que no existe motivación para la obtención de extracto de avena en el documento D2, puesto que dicho documento se centra en la obtención de extractos con aplicación en el área de la agronomía. Por otra parte, el método de extracción del documento D2 se refiere al uso de metanol y n-hexano, y no de acetona como es el caso del capítulo reivindicatorio modificado.

Se aclara a la solicitante que el extracto se caracteriza por sus componentes y no por su posible aplicación o por el método de obtención, puesto que los documentos D1 y D2 divulgan la obtención de extractos y los componentes de los mismos, anticipan a los extractos de la solicitud, el hecho de que tengan una aplicación diferente no le confiere nivel inventivo.

Por otra parte, la solicitante argumenta que el contenido de proteína en el extracto es fundamental para evitar las reacciones indeseadas en el paciente, por lo cual presenta un efecto técnico inesperado. Sin embargo, dicho efecto técnico mencionado por la solicitante en la respuesta al oficio N° 7417 no tiene sustento en la solicitud originalmente presentada, donde se evalúa la actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, etc., y se menciona que el extracto contendrá menos de 0.3 ppm de proteínas, pero no se demuestra que dicho contenido de proteína esté relacionado una menor tasa de reacciones indeseadas.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud se modifica el título de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2483

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-071096

invención, el cual quedará de la siguiente manera: “EXTRACTO DE PARTES AÉREAS DE AVENA RECOGIDAS ANTES DE LA ESPIGACIÓN QUE COMPRENDE AVENACÓSIDOS A Y B, ISOVITEXIN-2"-0-ARABINOPIRANÓSIDO E ISOORIENTIN-2"-0-ARABINOPIRANÓSIDO”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “EXTRACTO DE PARTES AÉREAS DE AVENA RECOGIDAS ANTES DE LA ESPIGACIÓN QUE COMPRENDE AVENACÓSIDOS A Y B, ISOVITEXIN-2"-0-ARABINOPIRANÓSIDO E ISOORIENTIN-2"-0-ARABINOPIRANÓSIDO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez