

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

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 17 de junio de 2013, con el N° 13-144310-00000-0000, por las sociedades Pierre Fabre Dermo-Cosmeqitue; Universite Pierre et Marie Curie (PARIS6) y CNRS, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NUEVA BACTERIA Y EXTRACTOS DE DICHA BACTERIA Y SU USO EN DERMATOLOGIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/073747 del 22 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 674 del 30 de agosto de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2017, notificado por fijación en lista el 03 de marzo de 2015, 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° 13-144310-00009-0000 del 13 de julio de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 8 que remplacez las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera 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 "*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 8, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar terapias alternativas para el tratamiento de dermatosis inflamatorias.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un extracto bacteriano obtenido de una suspensión bacteriana de una nueva cepa aislada de agua subterránea.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de diciembre de 2010, 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 el siguiente documento que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2009028805	"Use of bacterial extracts cultivated on thermal water as an anti-redness agent"	28/Enero/2009

El documento D1¹ divulga el uso cosmético y dermatológico de un extracto de bacterias no fotosintéticas filamentosas que se cultivan en un medio que contiene minerales no sulfurosos y/o aguas termales, útil como agente para tratar el enrojecimiento de la piel, la microcirculación vasoprotectora o vasoconstrictora y la rosácea (Pág. 1, Resumen).

6.3. 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, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición*

1 En línea: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2009028805A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20090129&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

que comprende, como ingrediente activo, al menos un extracto bacteriano obtenido después del tratamiento de una suspensión bacteriana (...)" (Ver página 7 del radicado N° 13-144310-00009-0000)

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 documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Una composición que comprende un extracto bacteriano obtenido de una bacteria no patógena Gram-negativa que pertenece a la clase de las Betaproteobacteria, subfamilia de las Neisseriaceae,	Extractos bacterianos empleados en composiciones (Pág. 5, Párr. [0096]). extractos bacterianos de al menos una bacteria no fotosintética que pertenece al orden Beggiatoales (Clase: Betaproteobacteria, familia Neisseriaceae) perteneciente a los géneros <i>Beggiatoa</i> , <i>Vitreoscilla</i> , <i>Flexithrix</i> o <i>Leucothrix</i> (Pág. 1, Párr. [0015-16]).
Caracterizada porque la secuencia de nucleótidos del gen de ARNr 16S incluye la secuencia de SEC. ID. NRO. 1; e incluye un plásmido que comprende la secuencia de SEC. ID. NRO. 2;	No se menciona
dicho extracto bacteriano incluye una fracción ESO que comprende al menos una fracción EO y una fracción SO	El extracto bacteriano puede ser obtenido de componentes celulares o fracciones en forma de metabolitos (S), microorganismos (s) o partes de fracción (Fr) que pueden ser introducidas como un polvo liofilizado, un sobrenadante de cultivo y/o opcionalmente en forma concentrada (Pág. 3, Párr. [0064]).
contiene aditivos y adyuvantes de formulación seleccionados entre el grupo que consiste en emulsionantes, espesantes, agentes gelificantes, aglutinantes de agua, agentes de difusión, estabilizadores, colorantes, fragancias y conservantes	La composición de la invención puede también contener preservativos, agentes estabilizantes, agentes reguladores de la humedad, agentes emulsificantes, antioxidantes (Pág.5, Párr. [0104]).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga extractos bacterianos empleados en composiciones (Pág. 5, Párr. [0096]), que comprenden al menos una bacteria no fotosintética que pertenece al orden Beggiatoales (Clase: Betaproteobacteria, familia Neisseriaceae) perteneciente a los géneros *Beggiatoa*, *Vitreoscilla*, *Flexithrix* o *Leucothrix* (Pág. 1, Párr. [0015-16]). Dicho extracto bacteriano puede ser obtenido a partir de componentes celulares o fracciones en forma de metabolitos (S), microorganismos (s) o partes de fracción (Fr) que pueden ser introducidas como un polvo liofilizado, un sobrenadante de cultivo y/o opcionalmente en forma concentrada (Pág. 3, Párr. [0064]).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1, y la composición del documento D1 consiste en la composición de la solicitud comprende un extracto bacteriano aislado de una bacteria de secuencia específica de ARNr 16s de SEQ ID NO: 1.

No hay evidencia de avances o ventajas asociadas al diseño de una composición que comprenda un extracto bacteriano aislado de una bacteria con la secuencia reclamada.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo proporcionar una composición bacteriana alternativa a la conocida en el documento D1 útil en el tratamiento dermatológico?

Sin embargo, una composición cosmética dermatológica útil para el tratamiento de las manchas rojas en la piel asociadas con desordenes en la piel o con dermatitis atópicas que comprende un extracto bacteriano (Pág. 10; Rev. 16 y 18), ya había sido divulgada previamente en el documento D1, que enseña extractos bacterianos empleados en composiciones farmacéuticas que comprenden (Pág. 5, Párr. [0096]) bacterias del orden Beggiatoles (Clase: Betaproteobacteria, familia Neisseriaceae) pertenecientes a los géneros *Beggiatoa*, *Vitreoscilla*, *Flexithrix* o *Leucothrix* (Pág. 1, Párr. [0015-16]), por lo que la selección de cepas bacterianas alternativas relacionadas filogenéticamente a las divulgadas en el documento D1, se considera una tarea rutinaria para una persona medianamente versada en la materia interesada en obtener composiciones alternativas, por lo cual el objeto de la reivindicación 1 se considera obvio.

Por su parte las reivindicaciones 2 a 8 no mencionan características adicionales que den nivel inventivo a la solicitud, por lo cual se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que contrario a lo afirmado por la solicitante, el extracto bacteriano de la composición reclamada es de origen natural debido a que proviene de la purificación de partes (fracciones) de un organismo que no es genéticamente modificado, por lo cual para cumplir con los requisitos de patentabilidad dicho extracto debe caracterizarse adecuadamente, mencionando las biomoléculas específicas que lo componen definiéndolas en términos de su estructura y/o proporciones.

En referencia al argumento de la solicitante según el cual el documento D1 no sugiere, ni describe la subfamilia Neisseriaceae no filamentosa con su gen 16S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

rRNA con la SEQ ID NO: 1, el plásmido SEQ ID NO: 2 y las bandas de SDS PAGE, se aclara que el documento D1 sí divulga extractos de especies de bacterias pertenecientes al orden Beggiaoales (Pág. 1, Párr. [0015-16]) que hace parte de la clase: Betaproteobacteria y de la familia Neisseriaceae², por lo cual aislar extractos de una cepa natural alternativa y formularlos en composiciones no se considera inventivo ya que, además de ser obvio a la luz de las enseñanzas del documento D1 no se considera una invención.

En conexión con el argumento de la solicitante que se refiere a que las bacterias de la descritas en D1 no anticipan todas las características técnicas de las bacterias reclamadas en la solicitud debido a que estas son no filamentosas en contraste con las de D1 que son filamentosas, se aclara que las características fenotípicas de una bacteria como lo es la presencia de filamentos o su ausencia están determinadas por factores diversos entre los cuales se pueden encontrar los medios de cultivo sobre los cuales se encuentran³, por lo tanto la presencia o no de filamentos en las bacterias de la solicitud no se considera una característica técnica esencial de la composición reclamada. Adicionalmente de acuerdo a lo descrito en el documento D1 se ha observado que los extractos bacterianos cultivados sobre aguas termales allí descritos son más efectivos para el tratamiento de afecciones en la piel que los cultivados sobre medios tradicionales sin agua mineral o termal (Pág. 3, Párr. [0069]), como los empleados en la solicitud.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO BACTERIANO” (Modificado en Rad. No. 13-144310-0006-0000).

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 “NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO BACTERIANO”.

2 Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. & Garrity, G.M. (eds., 2005). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2nd ed., vol. 2, parts A, B and C, Springer-Verlag, New York, NY.

3 <http://jb.asm.org/content/93/2/716.full.pdf+html>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144310

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Pierre Fabare Dermo-Cosmeqitue; Universite Pierre et Marie Curie (PARIS6) y CNRS, advirtiéndoles que contra ellas 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, CAVELIER@CAVELIER.COM

Elaboró: Paula Andrea Moreno Gonzalez
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez