



No. 13-144310- -00006-0000

Fecha: 2014-12-11 16:58:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 467

Referencia : Expediente No. **13.144.310**
Asunto : Solicitud de patente: **"NUEVA BACTERIA Y EXTRACTOS DE DICHA BACTERIA Y SU USO EN DERMATOLOGÍA"**
Solicitante : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
Fecha de solicitud : 17 de Junio de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9320** notificado por fijación en lista el 5 de Mayo de 2014.
2. Mediante memorial del 23 de Octubre de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **9320**.
3. Mediante oficio No. **9320** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del título, a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la presencia de excepciones de patentabilidad, a la presencia de materia que no es considerada una invención, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 17 y 20 en vista de los documentos **D1: US2009028805**.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1. Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Con el fin de atender a la objeción hecha por el señor examinador, se solicita el cambio de título de la presente solicitud de patente a: **"NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO BACTERIANO"**.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se modificó el pliego reivindicatorio de tal manera que se aclarara y precisara aún más el objeto de la presente invención, especialmente mediante el énfasis en sus características técnicas, tal y como fue sugerido por el señor Examinador.
- De acuerdo a la objeción realizada por el señor Examinador a la reivindicación original 17, en cuanto a que la composición debe ser definida por sus ingredientes, indicando proporciones de cada uno de ellos dentro de la composición, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo citando el artículo 2.6.5.4 de la "Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad" donde se establece que: *"Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales"*, como es el caso de la presente solicitud.
- La reivindicación 20 fue modificada de acuerdo con lo sugerido por el Examinador adicionando los excipientes que hacen parte de la composición reivindicada.

- Se eliminaron las reivindicaciones originales 1-16 y 18 a 19, por lo cual las objeciones formuladas en su contra se deben tener por superadas. Lo anterior no puede ser considerado como un desistimiento de la materia allí revelada y mi representada se reserva el derecho de volver sobre la misma durante el trámite de la presente solicitud de patente.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador con respecto a la presencia de excepciones de patentabilidad, de materia que no es considerada una invención, de reivindicaciones relativas a un uso y la claridad del pliego reivindicatorio se deben tener por superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2. Argumentos con respecto a la falta de claridad del Capítulo Descriptivo

Con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, en el que la materia reclamada se encuentra debidamente soportada en el capítulo descriptivo, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

4.3. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***“Artículo 18.-** 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”.*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe

colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El objetivo principal de la presente solicitud va dirigido directamente a una composición que comprenden, como ingrediente activo, al menos un extracto bacteriano obtenido después del tratamiento de una suspensión bacteriana en el que se eliminan los componentes intracelulares de dicha suspensión bacteriana, donde dicha suspensión es de una bacteria no patógena Gram–negativa que pertenece a la clase de las *Betaproteobacteria*, una subfamilia de las *Neisseriaceae*, caracterizada porque la secuencia de nucleótidos del gen de ARNr 16S de dicha bacteria incluye la secuencia de SEC. ID. NO. 1.

El extracto bacteriano contenido en la composición reclamada, son bacterias no filamentosas, aisladas de agua de manantial que no necesitan un medio de cultivo que comprenda un mineral o agua termal (Medio de cultivo de bajo de costo) para su crecimiento.

Adicionalmente, ha sido demostrado que la bacteria reclamada en la presente solicitud, tiene una actividad agonista de los receptores TLR5, lo que es de particular interés en términos de aplicación por inmunomodulación para tratamiento dermatológico (Página 11 y Ejemplo 3.6).

Particularmente, D1, revela la bacteria filamentosa *Vitreoscilla filiformis* (Vf) que se encuentra en fuentes termales sulfurosas sódicas. Por el contrario, de la bacteria reivindicada en la presente solicitud, la bacteria *Vitreoscilla filiformis* (Vf) tiene que ser cultivada en un medio que comprenda al menos un mineral o agua termal no sulfurosa, lo que hace que sea significativamente más costoso el medio para su crecimiento.

Además, D1 no revela o sugiere que la subfamilia particular de *Neisseriaceae* no filamentosa, que tiene el gen rRNA 16S incluyendo la secuencia nucleótida SED ID NO. 1, exhibe una actividad agonista de los receptores TLR5 y no necesita un medio de cultivo que comprenda un mineral o agua termal, contrario a lo revelado en el documento D1 para la bacteria allí mencionada. Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado, toda vez que una persona versada en la materia, basada en las enseñanzas de D1, no tendría la motivación necesaria para llegar a la materia reivindicada.

4.4 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Francia y por la Oficina de Patentes de Marruecos, patentes No. 1061081 y 34734, respectivamente.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la

misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención*** (Negrilla fuera del texto).

4.5 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las

enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9320, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición que comprenden, como ingrediente activo, al menos un extracto bacteriano obtenido después del tratamiento de una suspensión bacteriana en el que se eliminan los componentes intracelulares de dicha suspensión bacteriana, donde dicha suspensión bacteriana es una suspensión de una bacteria no patógena Gram-negativa que pertenece a la clase de las *Betaproteobacteria*, una subfamilia de las *Neisseriaceae*, caracterizada porque la secuencia de nucleótidos del gen de ARNr 16S de dicha bacteria incluye la secuencia de SEC. ID. NRO. 1.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicha bacteria incluye por lo menos un plásmido que comprende la secuencia de SEC. ID. NRO. 2.

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o con la reivindicación 2, caracterizada porque dicha bacteria es no filamentosa.

4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde dicha bacteria es depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia I-4290, o cualquier otra mutante.

5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque dichos componentes intracelulares eliminados incluyen por lo menos los ácidos nucleicos.

6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción E0 que comprende por lo menos proteínas de membrana, proteínas periplásmicas y proteínas que se originan a partir del flagelo.

7. La composición de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque dichas proteínas de membrana consisten en porinas, OmpA [proteína de membrana externa A, según su sigla en inglés], lipopolisacáridos o lipoproteínas, o todas ellas.

8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción S0 que comprende por lo menos proteínas y péptidos secretados y metabolitos secundarios.

9. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción ES0 que comprende por lo menos la fracción E0 y la fracción S0.

10. La composición de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción ES0 con un perfil de proteína, obtenido por SDS-PAGE, que comprende tres bandas principales que corresponden a los pesos moleculares que varían entre 30 kDa y 36 kDa, 41 kDa y 45 kDa, y 47 kDa y 51 kDa, respectivamente.

11. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que, además, 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.

CPT\CPT\ID-275706\WPC20339