

J

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-144310- -00009-0000

Fecha: 2015-07-13 17:33:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.144.310**
Asunto : Solicitud de patente: "**NUEVAS COMPOSICIONES QUE
COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO**"
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. **2017** notificado por fijación en lista el 03 de Marzo de 2015.

2. Mediante memorial del 21 de Mayo de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **2017**.

3. Mediante oficio No. **2017** 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 pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1-11 en vista del documento **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 0768 / (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 8 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La materia de las reivindicaciones originales 2, 3, 9, 10 y 11 ha sido incluida dentro de la reivindicación independiente 1 con el objetivo de dar mayor claridad a la materia reclamada. De este modo, el alcance de la materia que se desea proteger se encuentra claramente definido en el nuevo pliego reivindicatorio.
- Las reivindicaciones 7 y 8 han sido adicionadas al pliego reivindicatorio, en éstas se mencionan las proporciones de cada uno de los componentes de la composición reclamada en la reivindicación 1, encontrando sustento en los ejemplo 4 y 5 y la página 26 del capítulo descriptivo.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven 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

Tras las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio y teniendo en cuenta que el nuevo pliego reivindicatorio hace referencia a una composición que se encuentra soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada, es clara que la objeción formulada a este respecto se debe tener por 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 objeto de la presente invención se encuentra dirigido a una composición que comprende como compuesto activo, un extracto bacteriano no natural que se obtiene después de un tratamiento a una suspensión bacteriana, de tal manera que se eliminan los componentes intracelulares de dicha suspensión, donde dicha suspensión es una suspensión no filamentosa y no patógena de la bacteria Gram-negativa que pertenece a la clase *Betaproteobacteria*, de la subfamilia *Neisseriaceae*. Dicha composición se caracteriza por bandas de SDS-PAGE específicas, la presencia de fracciones de ESO y en que la secuencia de nucleótidos del gen 16S rRNA de dicha bacteria incluye la secuencia SEQ ID No. 1, y en que incluye un plásmido que tiene la secuencia SEQ ID No. 2.

Como ya se ha indicado, la composición reivindicada se caracteriza porque dicho extracto bacteriano no natural es de bacterias **no filamentosas**, contrario a las bacterias descritas en D1, aislado de agua de manantial que **no necesitan** medio de cultivo comprendiendo agua mineral o termal (cultivo de bajo costo) para su cultivo. Así, es claro que el documento D1 no anticipa como un todo las características técnicas de la composición objeto de protección en la presente solicitud.

Además, se ha demostrado que el extracto bacteriano, que es el ingrediente activo de la presente invención, tiene una actividad agonista del receptor de TLR5 que es de particular interés en términos de aplicación de inmunomodulación para tratamiento dermatológico (Página 11 y 12, Ejemplo 3.1 a 3.6, Páginas 23 a 26 de la presente solicitud).

Por su parte, D1 revela, particularmente, bacterias **filamentosas** *Vitreoscilla filiformis* (Vf) que se encuentra en aguas termales sulfurosas sódicas. A diferencia de las bacterias de la presente invención, las bacterias *Vitreoscilla filiformis* (Vf) tienen que

ser cultivadas en un medio que comprende, al menos, agua termal o mineral no sulfurosa llevando a que sea más elevado el costo de los medios para su cultivo.

Además, D1 no describe, ni sugiere que, particularmente, la subfamilia de Neisseriaceae no filamentosa, que tiene su gen 16S rRNA incluyendo la secuencia de nucleótidos SEQ ID No. 1, y el plásmido de la secuencia SEQ ID No. 2, con las bandas específicas de SDS-PAGE, tal y como son formulados en la reivindicación 1, presenta una actividad agonista del receptor TLR5 y no necesita un medio de cultivo que comprenda agua mineral o termal, a diferencia de las bacterias descritas en D1.

Así, la presente invención es inventiva toda vez que los ejemplos y la descripción, tal como fue originalmente presentada, muestran claramente la mejora aportada al estado del arte por las composiciones acá reivindicadas en términos de la actividad agonista del receptor TLR5 y del medio de cultivo utilizado de dichas composiciones. Adicionalmente, es claro al señalar que el efecto (actividad agonista y medio de cultivo) de las composiciones acá reivindicadas no podía haber sido esperado por un técnico medio a partir de las enseñanzas del documento citado tal como se demostró previamente, en consonancia con los indicios de nivel inventivo que menciona tanto el Manual Andino de Patentes como el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho, la invención tiene nivel inventivo.

4.4 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. 2017, 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 8 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mem
COLO-20339-0841-0001-9
CPT\CPT\ID-281518\WPC20339
No. M-2015-281518\CPT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición que comprende, 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;

en donde dicha bacteria incluye por lo menos un plásmido que comprende la secuencia de SEC. ID. NRO. 2 y no es filamentosa;

adicionalmente, dicho extracto bacteriano incluye una fracción ES0 que comprende al menos una fracción E0 y una fracción S0, con un perfil de proteína, obtenido por SDS-PAGE, que incluye 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; y

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.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicha bacteria es la depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia I-4290.

3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizada porque dichos componentes intracelulares eliminados incluyen por lo menos los ácidos nucleicos.

4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 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.

5. La composición de acuerdo con la reivindicación 4, 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.

6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción S0 que comprende por lo menos proteínas y péptidos secretados y metabolitos secundarios.

7. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque es una crema facial y del cuerpo que comprende el extracto bacteriano ES0 y que tiene la fórmula:

- Extracto ES0: 0.1-5%;
- Aceite de onagra: 1-3%;
- Glicina: 0.1-0.4%;
- Ceramidas: 0.1-0.3%;
- Humectantes: 5-20%;
- Emulsionante: 2-7%;
- Triglicéridos cáprico/caprílico: 1-10%;
- Conservantes; y
- Agua: 100%.

8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque es un gel limpiador facial y del cuerpo que comprende el extracto bacteriano ES0 y que tiene la fórmula:

- Extracto ES0: 0.1-5%;
- Aceite de onagra: 0.5-2%;
- Glicina: 0.1-0.4%;
- Ceramidas: 0.1-0.4%;
- Surfactantes: 10-20% en materia activa;
- Humectantes: 5-15%;
- Conservantes; y
- Agua: 100%.

CPT\CPT\ID-408697\WPC20339