



No. 13-144310- -00012-0000

Fecha: 2015-10-14 17:17:58 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

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

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **52577** del 26 de Agosto de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO"** a favor de **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **52577** del 26 de Agosto de 2015, con fecha de publicación listado del 1 de Septiembre de 2015, fecha de vencimiento del 1 de Octubre de 2015, y fecha del término legal del 15 de Octubre de 2015.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
 - 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO”**.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
 - 3.2.1 Mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el No. 13-144310-00009-0000 del 13 de Julio de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 8 que reemplazan las originalmente presentadas.
 - 3.2.2 Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado.
 - 3.2.3 Que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **52577** del 26 de Agosto de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO”** a favor de **PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)**.

V. MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

En virtud del 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 7 reivindicaciones.

El pliego reivindicatorio fue modificado de tal manera que la materia que era reclamada en la reivindicación original 2, fue incluida en la reivindicación independiente 1 para dar mayor claridad a la materia que se desea proteger.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuación con respecto a la patentabilidad de la invención, en los términos del capítulo reivindicatorio modificado, resultan plenamente predicables del capítulo reivindicatorio sobre el cual la patente fue negada. En efecto, la no ampliación de la materia en el nuevo pliego es evidencia suficiente de que el presente recurso controvierte el análisis de patentabilidad efectuado por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple con los requisitos de ley para su aceptación y trámite.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

6.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

A pesar de lo anterior y con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple no sólo con el requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

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”.

Consecuentemente, 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.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

La presente composición se encuentra dirigida a una composición que comprende como compuesto activo un extracto bacteriano que no es natural de un depósito de bacteria específico y particular depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia I-4290, extracto que es obtenido después del tratamiento de una suspensión bacteriana de dicha bacteria en donde se eliminan los componentes intracelulares de dicha suspensión. El extracto bacteriano se encuentra caracterizado por bandas específicas de SDS-PAGE y la presencia de fracciones de ESO.

Como se había mencionado previamente, el extracto bacteriano que no es natural se obtiene de una bacteria no filamentosa, contrario a las enseñanzas del documento D1, donde la bacteria es aislada del agua de manantial que no necesita un medio de cultivo que comprende agua termal o mineral (medio de cultivo de bajo costo) para su cultivo.

Los inventores han logrado demostrar que el extracto bacteriano como se encuentra formulado en la reivindicación 1 y aislado del nuevo depósito de bacteria aislada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia I-4290 presenta:

- Una actividad agonista del receptor TLR5 adicional a la actividad agonista de los receptores TRL 2 y TRL4, estas últimas son actividades conocidas de la bacteria *Vitreoscilla filiformis* (Vf) que es revelada en D1. Así que dicha actividad agonista adicional del receptor TLR5 actúa en sinergia con TRL2 y TRL4 para potencializar la producción de péptidos antimicrobianos (Eficiencia inmunomodulación) (Página 11 a 15).
- La eficiencia de la actividad antagonista de PAR2 en el contexto del tratamiento anti inflamatorio (Página 12).

Además ha sido demostrado que el extracto bacteriano, el ingrediente activo de la presente invención, tiene un actividad agonista del receptor TRL5 que es de particular interés en términos de la aplicación de la inmunomodulación para el tratamiento dermatológico.

Así, en los argumentos arriba presentados se pueden identificar claramente un indicio de presencia de nivel inventivo de acuerdo con el numeral 2.13.5.3.1 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su despacho:

- Efecto técnico mejorado, ya que el extracto bacteriano presente actividad agonista adicional del receptor TLR5 que en combinación con la actividad de TRL2 y TRL4 logran potencializar la producción de péptidos antimicrobianos, además de la eficiencia de la actividad antagonista de PAR2.

Por lo tanto, se le debe otorgar una compensación a mi representada que demuestra nuevos hechos (efectos mejorados) a las enseñanzas descritas en el estado de la técnica y contribuyen con el desarrollo de la tecnología.

Por su parte, D1 revela una bacteria filamentososa como lo es la *Vitreoscilla filiformis*, que se encuentra en fuentes termales sódico sulfurosas, que no presentan flagelos y que, por consiguiente, no pueden exhibir actividad agonista del receptor TRL5 (Página 11).

A diferencia de la presente invención, la bacteria *Vitreoscilla filiformis* tiene que ser cultivada en un medio que por lo menos comprenda agua mineral o termal que no sea sulfuroso haciendo que el costo del medio de cultivo sea más costoso.

Ninguno de los documentos citados enseña o sugiere que el nuevo extracto bacteriano de la presente invención exhibe estas características adicionales (TLR5 y PAR2) y que, por consiguiente, puede ser más eficiente en el tratamiento de enfermedades inflamatorias que la bacteria revelada en el documento 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 el extracto bacteriano acá reivindicado en términos de la actividad y eficiencia de los receptores en dicho extracto. Adicionalmente, es claro al señalar que el efecto (actividad y eficiencia) del extracto bacteriano acá reivindicado no podía haber sido esperado por un técnico medio a partir de las enseñanzas de los documentos citados 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. En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente invención tiene nivel inventivo en vista del documento D1 del estado de la técnica citados por el Examinador.

Conclusión

El documento D1 no resulta anterioridad válida capaz de afectar la novedad y el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VII. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **52577** del 26 de Agosto de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito, conformado por 7 reivindicaciones.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“NUEVAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO”** a favor de **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)**.

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.

45 place Abel Gance, F-92100,
Boulogne-Billancourt,
Francia

IX. ANEXOS

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.
- Recibo por concepto de presentación de modificaciones a las reivindicaciones por un valor de \$132.000.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-20339-0841-0001-9
CPT\CPT\ID-283679\WPC20339
No. M-2015-283679\CPT



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material
- ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
y CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Francia	45 place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, Francia	Boulogne-Billancourt
y	y	y
Francia	4 place Jussieu, 75005 París, Francia	París
y	y	y
Francia	3 rue Michel Ange, 75016 París, Francia	París
Respectivamente	Respectivamente	Respectivamente
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio Carrera 4ª No. 72 –35		Ciudad Bogotá
Dirección electrónica cavelier@cavelier.com	No. Fax 2 11 86 50	Número telefónico 3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 13.144.310

Aparece

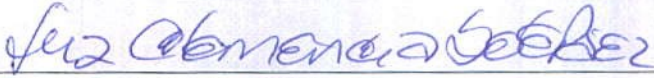
Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.
- ☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$132.000.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 de Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

CPT/SDC/ID-283706/WPC20339

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

donde dicha bacteria es la depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia I-4290; 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, caracterizada porque dichos componentes intracelulares eliminados incluyen por lo menos los ácidos nucleicos.

3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, 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.

4. La composición de acuerdo con la reivindicación 3, 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.

5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fracción S0 que comprende por lo menos proteínas y péptidos secretados y metabolitos secundarios.

6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 caracterizada porque es una crema facial y del cuerpo que comprende el extracto bacterial 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%.

7. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 caracterizada porque es un gel limpiador facial y del cuerpo que comprende el extracto bacterial 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\CPTID-421560\WPC20339

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 112464

Bogotá D.C., Octubre 14 de 2015 - 13:18:12

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111865	14/10/2015	286.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111866	14/10/2015	435.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111867	14/10/2015	435.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111868	14/10/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111869	14/10/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111870	14/10/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111871	14/10/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111872	14/10/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111874	14/10/2015	536.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	111875	14/10/2015	536.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N.CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-144310- -00012-0000

Fecha: 2015-10-14 17:17:58 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTE IYI Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act: 412 REPOS PREL RECU Folios: 14

0010-20339-841-001-9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Octubre 14 de 2015 - 13:18:16