

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-172849

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 22 de julio de 2013, con el N° 13-172849-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Amazentis SA, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA FUNCIÓN MITOCONDRIAL Y TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y TRASTORNOS COGNITIVOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/067229 del 23 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 678 el 31 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10848, notificado por fijación en lista el 2 de septiembre de 2014, se requirió a la(s) solicitante(s) 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-172849-00005-0000 el 25 de noviembre de 2014, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que la solicitante ahora reivindica un producto alimenticio o suplemento nutricional caracterizado porque comprende una urolitina y al menos otros excipientes seleccionados de una lista. Si bien la descripción menciona de manera general esta composición (Pág. 112, líneas 17 a 27), este documento no divulga ejemplos de formulación específicos que contengan urolitina junto con los excipientes mencionados en proporciones definidas, por el contrario, la descripción se centra en evaluar los extractos de granada purificados en líneas celulares del músculo esquelético prototípico (Ejemplos 1 a 8) y a estudiar otras actividades. Igualmente, la solicitud carece de estudios que evalúen composiciones puntuales y que evidencien el efecto de las mismas. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 13-172849-00000-0000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-172849

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: Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicación(es) 6 a 19 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-172849-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza como ‘El producto’, en realidad está(n) referida(s) al uso de una urolitina para para el tratamiento de un trastorno o enfermedad. Nótese que la(s) reivindicación(es) 6 a 19 establecen que el producto es para el tratamiento o prevención de múltiples afecciones, lo cual está relacionado con el uso del extracto.

Tal como está contemplado en el artículo 15 de la Decisión 486, no se considerarán invenciones según lo establecido en el (los) literal(es) (b) *“el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”*

El objeto de las reivindicaciones 1 a 5 no se considera una invención, por cuanto la composición reclamada se encuentra caracterizada por un extracto a partir de material vegetal. Las reivindicaciones se refieren al extracto de granada y a compuestos purificados los cuales corresponden a material existente en la naturaleza, de acuerdo con el Art citado. Esto es también debido al hecho de que no existen ejemplos de formulación en la descripción de ninguno de los productos alimenticios o suplementos nutricionales reivindicados que sustenten el desarrollo y posesión real de algún producto, del mismo modo, los productos evaluados en los ejemplos de ensayo de la solicitud (Ejemplos 1 a 21) no comprenden ningún otro elemento o excipiente diferente al extracto de granada, elagitanino, punicalagina, ácido elágico u orlitina, por lo que se entiende que el producto está compuesto exclusivamente por estos extractos.

Así las cosas, el objeto contenido en las reivindicaciones 1 a 5 no es considerado invención.

Tal como está contemplado en el artículo 20 de la Decisión 486, no serán patentables según lo establecido en el (los) literal(es) (d) *“los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-172849

humanos o animales”.

La(s) reivindicación(es) 21 a 80 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-172849-00000-0000, no se acepta(n) por cuanto está(n) referida(s) a “un método para incrementar o mantener la función mitocondrial”, por lo tanto corresponden a un método de tratamiento.

En respuesta a las observaciones realizadas por esta Oficina, la solicitante argumenta que la nueva reivindicación 1 que contiene las características técnicas descritas en la antigua reivindicación 5, hace referencia a un producto alimenticio o suplemento nutricional caracterizado porque comprende “una urolitina y al menos un aditivo, aglutinante, u otro ingrediente seleccionado del grupo que consiste de lactosa, manitol, almidón de maíz almidón de papa, celulosa cristalina, acacia, gelatina, conservantes, y agentes saborizantes”. Agrega la solicitante que dicha modificación se encuentra debidamente soportada por la información incluida en el capítulo descriptivo originalmente presentado, por ejemplo, en la página 112, líneas 17 a 27.

Al respecto, se reitera a la solicitante que el capítulo reivindicatorio modificado no fue aceptado por las razones expuestas en el considerando CUARTO, debido a que si bien la descripción menciona de manera general esta composición (Pág. 112, líneas 17 a 27), este documento no divulga ejemplos de formulación específicos que contengan urolitina junto con los excipientes mencionados en proporciones definidas, por el contrario, la descripción se centra en evaluar los extractos de granada purificados en líneas celulares del músculo esquelético prototípico (Ejemplos 1 a 8) y a estudiar otras actividades.

Por otra parte, no es cierto que la reivindicación 1 del pliego modificado radicado con el No. 13-172849-00005-0000 contenga las características técnicas descritas en la antigua reivindicación 5, ya que esta última se refiera a “*Un producto alimenticio o suplemento nutricional caracterizado porque comprende una cantidad efectiva de una urolitina: para el tratamiento o prevención de una afección seleccionada del grupo que consiste de obesidad, velocidad metabólica reducida, síndrome metabólico, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hiperlipidemia, enfermedad neurodegenerativa, trastorno cognitivo, trastorno del estado de ánimo, estrés, y trastorno de ansiedad; para el manejo de peso; o para incrementar el funcionamiento muscular o funcionamiento mental.*”

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-172849

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA FUNCIÓN MITOCONDRIAL Y TRATAR ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y TRASTORNOS COGNITIVOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Amazentis SA, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificacione@clarkemodet.com.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez