

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-070809

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 71498 del 26 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA MODULAR RECEPTORES DE LA SUPERFICIE CELULAR PARA PREVENIR O REDUCIR LA INFLAMACIÓN", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 9 de enero de 2013 con el No. 08-070809-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Colgate-Palmolive Company, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente resalta que en la invención "(...) es esencial que el agente seleccionado presente una CIM menor del 20% (...)" y establece que la reivindicación 1 corresponde a "(...) un método para determinar el efecto antiinflamatorio de un agente caracterizado porque comprende poner en contacto la célula con el agente en presencia de una bacteria deletérea, o una porción de dicha bacteria, y detectar la presencia de un compuesto indicador, en donde la ausencia sustancial de un material indicador significa que el agente es antiinflamatorio, donde el material indicador es seleccionado del grupo que consiste en moléculas generadas por la modulación del receptor tipo toll (TLR), el agente antiinflamatorio se selecciona de agentes que exhiben una concentración inhibitoria mínima (CIM) de menos de 20% y el material indicador es detectado directamente".

Con relación al documento utilizado para el análisis de novedad señala la recurrente que "(...) las enseñanzas contempladas por D1 no corresponden con todos y cada uno de los elementos contenidos en la nueva reivindicación 1, pues D1 se refiere específicamente a los efectos debidos al lipopolisacárido LPS de *Porphyromonas gingivalis* y a los agentes que actúen sobre el mismo, sin mencionar en ningún fragmento de la descripción ni en las reivindicaciones, que se prueba el efecto antiinflamatorio de un agente que presente un CIM menor al 20%, tal como se especifica en la presente invención" y que "(...) la presente invención especifica que el material marcador es seleccionado de un grupo de sustancias derivadas del TLR y que la detección del mismo se hace por medición directa, lo cual tampoco se encuentra contemplado por la referencia D1".

Finalmente la recurrente solicita "(...) el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado".

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-070809

Con relación al argumento según el cual la expresión “(...) *que exhiben una concentración inhibitoria mínima (CIM) de menos de 20%*” corresponde a una característica esencial del método, esta Superintendencia considera que si bien puede corresponder a una característica del método reclamado, el agente antiinflamatorio en si debe estar definido por sus características técnicas esenciales o estructurales, dado que esta expresión corresponde a un resultado a alcanzar. Por otro lado, es preciso aclarar que la reivindicación 1 carece de concisión. El método comprende las etapas de 1) poner en contacto la célula con el agente en presencia de una bacteria deletérea y 2) detectar la presencia de un compuesto indicador. Sin embargo, no se describen las condiciones de las etapas, indicando, por ejemplo, las condiciones para la detección del “compuesto indicador”. Igualmente, según la descripción, la etapa de poner en contacto la célula con el agente puede llevarse a cabo *in vivo* (Fl. 24), por lo que el método no sería patentable, por tratarse de un método de tratamiento o de diagnóstico, de acuerdo al Art 20, lit. d) de la D 486. Igualmente, la reivindicación comprende términos no concisos como “un agente”, “una bacteria deletérea”, “una porción de dicha bacteria” “moléculas generadas por la modulación de un receptor tipo toll”, “el material indicador es detectado directamente”. De la misma forma, es preciso indicar que la invención no está suficientemente descrita, pues no comprende ejemplos que permitan indicar que la misma puede ponerse en práctica por la persona del oficio normalmente versada en la materia. La descripción se limita a establecer las condiciones generales por las que se puede detectar la presencia del compuesto o el tipo de bacterias deletéreas que pueden utilizarse. Sin embargo, no se muestra un ejemplo por medio del cual se determine efectivamente el efecto antiinflamatorio de un agente en especial, a través del uso de alguna técnica para detectar directamente una molécula generada por la modulación del receptor tipo toll.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D1 no comprende todos y cada uno de los elementos de la reivindicación 1, esta Oficina considera que efectivamente el documento D1 está orientado a determinar un agente con actividad antiinflamatoria, pero no enseña que se puede llevar a cabo mediante un compuesto indicador seleccionado de moléculas generadas por la modulación de un receptor tipo toll. El documento D1 enseña que la identificación del agente antiinflamatorio es mediada por la habilidad de inhibir la supresión de la regulación en alta de la expresión de selectina, en un modelo de adhesión y migración de neutrófilos.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado debe ser estudiado teniendo en cuenta todas las características esenciales de la invención y que por tanto, debe realizarse de nuevo el estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-070809

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 71498 del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

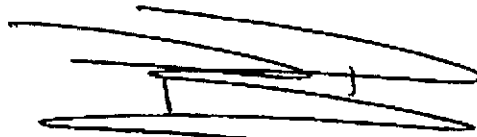
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Colgate Palmolive Company, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓