

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de octubre de 2013, con el N°. 13-256687-00000-0000, por la sociedad Kemin Industries, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TINTES PARA MEMBRANAS Y ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/031098 del 29 de marzo de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 680 del 29 de noviembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 9249 y notificado por fijación en lista el 05 de agosto de 2014 se requirió a la solicitante 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 solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-256687-00004-0000 del 16 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 15 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en el presente caso las nuevas reivindicaciones 1 a 15 amplían el objeto inicialmente presentado porque se refieren a un kit que no había sido mencionado ni en la descripción, ni en las reivindicaciones iniciales del radicado 13-256687-00000-0000, por lo cual no se ajustan a lo establecido en el Art 34 D486, y esta Oficina encuentra improcedente aceptarlas para estudio.

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*".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

SEXTO: Que el objeto de las reivindicaciones 1 a 12 y 19 a 24 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal (d), D 486, el cual establece que “los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales” no son patentables. Lo anterior, dado que las reivindicaciones consisten en un método para aplicar el tinte directamente a los tejidos, membranas u otras estructuras, todos biológicos. Además, este tinte es conocido por sus propiedades para prevenir la maculopatía relacionada con la edad adulta. Por lo cual se considera que el objeto de estas reivindicaciones es un método de tratamiento y está exceptuado de patentabilidad.

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 13 a 18 contenidas en el radicado 13-256687-00000-0000, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar una composición para tinturar membranas y estructuras biológicas, a fin de facilitar su identificación durante procedimientos quirúrgicos. Para solucionar este problema la solicitud presenta una composición que contiene uno o varios tintes naturales, solos o en combinación con otros tintes.

7.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir el 29 de marzo de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2011021465	“Synergistic composition and method of retarding and ameliorating photo induced retinal damage and cataracts while ameliorating dry eye syndrome”	27/Enero/2011
D2	US20080254140	“Combination methods and therapies for treating ophthalmic conditions with 13-cis-retinyl derivatives”	10/Octubre/2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

El documento D1¹ divulga una composición y método para retrasar y mejorar enfermedades y lesiones oculares. El método comprende la administración de una mezcla sinérgica de ciertos carotenoides, incluyendo el carotenoide astaxantina, con fosfolípidos, triglicéridos, derivados EPA y DHA del aceite de krill, en el que dicho aceite de krill contiene al menos 30% de fosfolípidos totales, en una cantidad terapéuticamente eficaz para prevenir, retardar o tratar el ojo y las enfermedades del sistema nervioso central o lesiones, como la degeneración macular relacionada con la edad, cataratas, síndrome de ojo seco debido a la inflamación glandular y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, lesiones inducidas por la exposición a la luz, enfermedades isquémicas, y enfermedades inflamatorias (resumen).

El documento D2² divulga composiciones y terapias para el tratamiento de condiciones o enfermedades oftálmicas que conducen a la sobreproducción de productos de desecho en el ciclo visual. Los agentes incluidos dentro de estas combinaciones son los derivados de 13-cis-retinilo, vitaminas, antioxidantes, minerales, inductores de la producción de óxido nítrico, agentes anti-inflamatorios, y fosfolípidos cargados negativamente (resumen).

7.3. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486: *"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"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 13 se refiere a: *"Una composición para tinturar tejidos, membranas u otras estructuras biológicas, que comprende un colorante carotenoide seleccionado del grupo de luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí, u otros tintes sintéticos en un vehículo farmacológicamente aceptable."* (Pág. 61 del radicado 13-256687-00000-0000).

La tabla 1 presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 13, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110127&CC=US&NR=2011021465A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110127&CC=US&NR=2011021465A1&KC=A1

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081016&CC=US&NR=2008254140A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081016&CC=US&NR=2008254140A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Reiv 1		
Composición	Composición	Composición
	(Párr. [0055])	(Párr. [0030])
colorante carotenoide	colorante carotenoide	colorante carotenoide
luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí u otros tintes sintéticos	luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí u otros tintes sintéticos	luteína, zeaxantina
	(Párrs. [0017] [0056] [0232] [0235])	(Párrs. [0043] [0158])
vehículo farmacol. aceptable	no menciona	vehículo farmacol. aceptable
		(Párr. [0092])

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga una composición (Párr. [0055]) que contiene un colorante carotenoide tal como luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí u otros tintes sintéticos (Párrs. [0017] [0056] [0232] [0235]). La mezcla sinérgica de carotenoides es eficaz para prevenir, retardar o tratar el ojo, enfermedades del sistema nervioso central, lesiones como la degeneración macular relacionada con la edad, cataratas, síndrome de ojo seco debido a la inflamación glandular y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y lesiones inducidas por la exposición a la luz (resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la composición divulgados en el documento D1 consiste en que menciona expresamente el vehículo farmacológicamente aceptable.

No hay evidencia de que el mencionar específicamente el vehículo farmacológicamente aceptable proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba la del documento D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar la composición conocida en el documento D1 para proporcionar otra composición alternativa.

El documento D2 divulga una composición (Párr. [0030]) que contiene colorante carotenoide tal como luteína, zeaxantina (Párrs. [0043] y [0158]) y vehículo farmacológicamente aceptable (Párr. [0092]).

Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, incluiría un vehículo farmacológicamente aceptable en la composición que se conoce en el documento D1, tal como enseña el documento D2, logrando así la composición reivindicada. De

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

manera que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Dado que las reivindicaciones dependientes 14 a 18 no presentan alguna característica adicional que conceda nivel inventivo al objeto de la reivindicación independiente, se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

Con respecto a la ausencia de efecto técnico sorprendente se observa que se ensayó la tinción de tejido ocular humano con Luteína y/o Zeaxantin (Pág. 10), su grado de toxicidad (Pág. 14), su uso como tintura de tejido patológico (Pág. 16), el grado de protección frente al daño del tejido durante procedimientos quirúrgicos para retrasar y mejorar enfermedades y lesiones oculares porque la luteína y zeaxantina (L/Z) pueden bloquear la actividad de radicales libres evitando más daños al fotorreceptor (Págs. 17 y 18), y que tales efectos habían sido enseñados previamente en los documentos D1 (Párr. [0009]) y D2 (Párrs. [0010] a [0032]), por lo cual la composición reivindicada es obvia y no tiene nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el haber descubierto que la composición de carotenoides, una vez inyectada, colorea de manera reversible un tipo de tejido permitiendo así distinguirlo de los tejidos adyacentes y que este colorante tenga baja o ninguna toxicidad, no es un efecto técnico sorprendente para la persona versada, quien conoce la tinción de tejido ocular humano con Luteína y/o Zeaxantin, los cuales son poco tóxicos, su uso como tintura de tejido patológico, su protección contra el daño del tejido por procedimientos quirúrgicos y para mejorar enfermedades oculares dada su actividad antioxidante, evitando así más daños al fotorreceptor, tal como divulgan los documentos D1 (Párrs. [0017], [0050] a [0060]) y D2 (Párrs. [0010] a [0032]).

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto denegado se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “TINTURAS PARA MEMBRANAS Y ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS QUE CONTIENEN LUTEÍNA, ZEAXANTINA, LICOPENO, ASTAXANTINA, BETA-CAROTENO Y/O BETA-CRIPTOXANTINA”

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “TINTURAS PARA MEMBRANAS Y ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS QUE CONTIENEN LUTEÍNA, ZEAXANTINA, LICOPENO, ASTAXANTINA, BETA-CAROTENO Y/O BETA-CRIPTOXANTINA”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20268

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-256687

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Kemin Industries, Inc., advirtiéndole 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 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez