

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-129697

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 5 de diciembre de 2008, con el N° 08-129697-00000-0000, por la sociedad Biogaia AB, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "USO DE LA BACTERIA SELECCIONADA DEL ÁCIDO LÁCTICO PARA REDUCIR EL CÓLICO INFANTIL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SE2007/050371 del 30 de mayo de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 603 del 30 de abril de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 08717 y notificado por fijación en lista el 30 de mayo de 2012 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 visibles a folios 98 a 102 del cuaderno administrativo, 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° 08-129697-00003-0000 del 30 de agosto de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 10 (Fls. 105 y 106) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, literal (d): "*No serán patentables:*

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

En cuanto a las reivindicaciones 3 a 6 contenidas en los folios 105 y 106 del expediente administrativo, se tiene que son reivindicaciones que reclaman un método para reducir el cólico infantil que comprende la selección de una sepa bacteriana de ácido láctico que promueve la expresión IL-10 en humanos y que administra la cepa bacteriana a infantes diagnosticados con el cólico infantil.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-129697

Por lo anterior, las reivindicaciones 3 a 6 no pueden considerarse como patentables y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: 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.”*

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1, 2 y 7 a 10 contenidas en los folios 105 y 106, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en reducir la incidencia del cólico infantil y desórdenes gastrointestinales. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cultivo biológicamente puro de *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 y composiciones que lo contienen.

6.2. 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 5 de junio de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2005271641	Method for improved breast milk feeding to reduce the risk of allergy	8/Diciembre/2005

El documento D1¹ divulga una composición que comprende la cepa *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 (Resumen y párrafo 65).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2005271641A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20051208&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-129697

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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, el cultivo biológicamente puro de la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un cultivo biológicamente puro de Lactobacillus reuteri DSM 17938"* (Fl. 105).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un cultivo biológicamente puro de Lactobacillus reuteri DSM 17938	Un cultivo biológicamente puro de Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (Pág. 5, párrafo 65)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, el cual divulga un cultivo biológicamente puro de *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 (Pág. 5, párrafo 65), una composición que comprende el cultivo de la cepa *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 (Resumen y párrafo 65) para incrementar los niveles de IL-10, y que puede ser formulada como un producto oleoso para proteger la cepa de *Lactobacillus* (párrafo 27).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el cultivo del documento D1 consiste en que la cepa de la solicitud corresponde a *Lactobacillus reuteri* DSM 17938.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja al cultivo reclamado en esta solicitud porque no promueve una mayor expresión de IL-10 ni disminuye el tiempo de llanto en infantes según lo establecido en la descripción (Ejemplos 1 y 2, Tabla 1 y Figuras 2a y 2b).

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-129697

un cultivo que comprende una cepa de *Lactobacillus reuteri* alternativa que promueva la expresión de IL-10, para el tratamiento del cólico infantil, alternativo al conocido en D1.

Teniendo en cuenta que D1 ya divulgaba un cultivo que comprende la cepa *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 (Pág. 5, párrafo 65), una composición que comprende el cultivo de la cepa *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 (Resumen y párrafo 65) para incrementar los niveles de IL-10, y que puede ser formulada como un producto oleoso para proteger la cepa de *Lactobacillus* (párrafo 27), la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, utilizar otra cepa de *Lactobacillus reuteri* para incrementar los niveles de IL-10, para obtener más cultivos con la misma actividad.

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y en las reivindicaciones 2 y 7 – 10, es obvia y no tiene Nivel Inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la cepa DSM 17938 es seleccionada de acuerdo al método novedoso de la presente invención y la cepa es novedosa en sí misma y debe ser patentable, esta Superintendencia se permite aclarar que una invención no solamente debe cumplir el requisito de novedad, sino también los de nivel inventivo y aplicación industrial, y en el presente caso el desarrollo de cepa alternativa de *Lactobacillus reuteri* no involucra actividad inventiva debido a que el estado de la técnica anticipaba la obtención de microorganismos con el mismo fin terapéutico. Como se muestra en el análisis de nivel inventivo, de los ejemplos 1 y 2 de la solicitud (Fls. 23 a 27), se concluye que no hay evidencia de un efecto sorprendente o inesperado asociado al cultivo que comprende la cepa de *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 frente al cultivo que comprende la cepa *Lactobacillus reuteri* ATCC 55730 del documento D1, en cuanto a la expresión de IL-10 y la disminución de la duración del llanto en infantes.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el hecho de que en el documento D1 se divulgue un método para seleccionar una cepa de bacteria de ácido láctico para ser administrada a una mujer, mientras que la presente solicitud promueva la expresión de IL-10 en niños, de manera que la cepa DSM 17938 es más adecuada en infantes, corresponden a argumentos dirigidos a sustentar un método de tratamiento, lo cual no se considera materia patentable. El mecanismo subyacente de la aplicación de las cepas de *Lactobacillus reuteri* es la inducción de la expresión de IL-10 y la misma solicitante en su capítulo descriptivo ejemplifica la presente invención como una alternativa a lo conocido en el estado del arte que no tiene un efecto sorprendente o inesperado al realizar la comparación bajo las mismas condiciones experimentales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-129697

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 "USO DE LA BACTERIA SELECCIONADA DEL ÁCIDO LÁCTICO PARA REDUCIR EL CÓLICO INFANTIL".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Martha Bonilla Castro, en su calidad de apoderada de Biogaia AB, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 28 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
MARTHA BONILLA CASTRO
info@brlatina.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓