

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14618

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-62890

EI 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 17 de junio de 2009, con el N° 09-062890-00000-0000, por la sociedad SCA Hygiene Products AB, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TISÚ PARA HIGIENE QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN INHIBIDORA DE MICROBIOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SE2006/001312 del 17 de noviembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 608 del 30 de septiembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14075 y notificado por fijación en lista el 14 de agosto 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, 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° 09-062890-00003-0000 del 7 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 11 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 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: Que las reivindicaciones 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° 09-062890-00003-0000 del 7 de noviembre de 2012, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14618

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-62890

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención consiste en la necesidad de suministrar tisúes higiénicos con un efecto prebiótico y/o probiótico mejorado. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un tisú higiénico que comprende una composición inhibitoria de microbios con un efecto mejorado.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud internacional.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D4	US 20040142832	"Hygiene tissue with lactic acid producing bacterial strains"	22/julio/2004

El documento D4¹ divulga un tisú higiénico que se usa como producto de limpieza y para transferir bacterias productoras de ácido láctico a la piel y al área urogenital (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: "un tisú higiénico (1) tal como un trapo

1 <http://www.google.com/patents/US20040142832?pg=PA4&dq=20040142832&hl=en&sa=X&ei=u-QjUaWhH4Tu9AS13IH4Cw&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14618
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-62890

húmedo, un trapo seco, un paño para lavado, un parche, una toallita, una servilleta y similares que comprende una composición inhibidora de microbios (8), dicha composición inhibidora de microbios (8) comprende un producto extracelular de una bacteria probiótica y un aditivo en la forma de un ácido orgánico, que tiene un pKa que es inferior a 5.5 y/o una sal de estos, en donde dicho producto extracelular está en la forma de un sobrenadante, de un cultivo de dicha bacteria prebiótica, y en donde dicho aditivo se escoge entre ácido acético, ácido propiónico, ácido láctico, ácido ascórbico, fenilalanina, ácido cítrico, ácido butírico, ácido valérico, ácido caprónico, ácido succínico y/o una sal de estos” (Ver página 103 del radicado N° N° 09-062890-00003-0000 del 7 de noviembre de 2012).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D4 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D4
Un tisú higiénico (1) que comprende una composición inhibidora de microbios (8).	Un tisú higiénico que se usa como producto de limpieza y para transferir bacterias productoras de ácido láctico a la piel y al área urogenital (resumen).
Un producto extracelular de una bacteria probiótica en la forma de un sobrenadante, de un cultivo de dicha bacteria prebiótica	Tisú higiénico que comprende una bacteria probiótica (Reivindicación 6).
Un aditivo en la forma de un ácido orgánico, y/o una sal de estos. El aditivo se escoge entre ácido acético, ácido propiónico, ácido láctico, ácido ascórbico, fenilalanina, ácido cítrico, ácido butírico, ácido valérico, ácido caprónico, ácido succínico y/o una sal de estos.	Aditivos en la forma de ácido ascórbico, ácido cítrico o ácido bórico (Reivindicación 14).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D4, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que el capítulo reivindicatorio presentado radicado bajo el N° 09-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14618

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-62890

062890-00003-0000 del 7 de noviembre de 2012, continua con problemas de claridad en la definición de la materia que se desea proteger. Tal es el caso de la reivindicación 1 que continua definiendo un "*producto extracelular*" que no se especifica y solo lo caracteriza por un resultado en su proceso de obtención como es por ser un "*sobrenadante*". De hecho, el "*producto extracelular*" es una frase de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Por su parte, el término "*sobrenadante*" se trata de un resultado a alcanzar; dado que después de un proceso de centrifugación o filtración siempre se encontrarán dos fracciones, en donde una de ellas resulta un sobrenadante y la otra un precipitado; lo anterior también se puede sustentar en lo mencionado por el solicitante en el capítulo descriptivo en el folio 52, en donde menciona: "el producto extracelular es obtenido de cultivos de células bacterianas por, por ejemplo filtradas, centrifugación, o ambos de estos, y el sobrenadante resultante que comprende el producto extracelular posee actividad antimicrobiana útil en una composición inhibidora de microbios".

Por lo tanto, como respuesta a lo afirmado por la solicitante con respecto al documento D4 que menciona, "*D4 no describe o sugiere el uso de productos extracelulares de bacterias probióticas*", la Oficina aclara que contrario a lo afirmado por la solicitante el documento D4 menciona una composición que comprende una preparación de ácido láctico producido por una bacteria (Párr. 0016). Siendo claro que el producto extracelular es el ácido láctico. En este sentido, es importante mencionar que la bacteria mencionada en la solicitud como productora de ácido láctico es el *Lactobacillus plantarium* LB 931 que también es mencionada en D4 (Párr. 003), por lo tanto la obtención de un producto extracelular reportado como la diferencia con la solicitud con D4, no es correcta ya que la misma bacteria produciría el mismo producto extracelular como sobrenadante, solo que este como ya se menciona es resultado a alcanzar en los procesos de centrifugación y filtración de los medios de cultivo de la bacteria reportada como productora de ácido láctico.

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 "TISÚ PARA HIGIENE QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN INHIBIDORA DE MICROBIOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SCA Hygiene Products AB, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14618

Por la cual se deniega una patente de invención

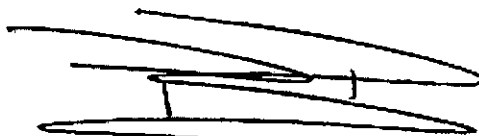
Rad.PCT/09-62890

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 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓