

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66537

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 41614 del 14 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'EXTRACTO VEGETAL CON ÉSTERES DE SACAROSA DEL CÁLIZ DEL GÉNERO PHYSALIS Y COMPOSICIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS Y NUTRACOSMÉTICAS QUE CONTIENEN EL EXTRACTO DE LA PLANTA', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención de las reivindicaciones 1 a 3, 8 y 9 no se considera una invención, la reivindicación 10 carece de novedad y las reivindicaciones 4 a 7 carecen de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de julio de 2018 con el No. NC2018/0007898, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificación al capítulo reivindicatorio

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 5 reivindicaciones, con el fin de especificar aún más el alcance de la invención reclamada.

Sobre el particular, la apoderada de la recurrente manifiesta que *“en respuesta a la observación del Superintendente respecto a las reivindicaciones 1 a 3, 8 y 9, la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado en el cual ha retirado las reivindicaciones objetadas. De esta forma, se reclama la composición cosmética que tiene como principio activo el extracto vegetal reclamado en las antiguas reivindicaciones 1 y 2, así como el proceso de extracción de dicho extracto vegetal.”*

Adicionalmente, indica que *“la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio modificado presentado se ha limitado a los ésteres de sacarosa específicos que se divulgan en la descripción de la presente solicitud (Página 17, líneas 5 a 21)”* y que *“la nueva reivindicación 2 indica el rango de ésteres de sacarosa en el extracto, el cual se encuentra especificado en la descripción de la presente solicitud (Página 14, líneas 15 a 16 y página 42, línea 8).”*

Finalmente, informa que presenta comprobante de pago por concepto de modificación del capítulo reivindicatorio allegado con el recurso.



Ref. Expediente N° NC2016/0000074

2.2. La invención objeto de la solicitud es patentable

En primer lugar, la recurrente manifiesta que su solicitud sí es patentable, en razón a que presenta un capítulo reivindicatorio modificado en el cual ha retirado las reivindicaciones objetadas por no considerarse una invención y ha hecho limitaciones a la materia que fue objeto de calificación, indicando que ahora *“se reclama la composición cosmética que tiene como principio activo el extracto vegetal reclamado en las antiguas reivindicaciones 1 y 2, así como el proceso de extracción de dicho extracto vegetal.”*

2.2.1. De la novedad de la solicitud

La recurrente trae a colación el artículo 16 de la Decisión 486 y argumenta que *“en aras de reforzar la novedad de la invención, la solicitante ha limitado los solventes adecuados para la obtención del extracto vegetal listados en la reivindicación 10 (ahora reivindicación 5) a dióxido de carbono supercrítico con un co-solvente como alcohol, aceite vegetal y un éster. Por lo tanto, el documento D3 no divulga el proceso de preparación de la reivindicación 10 (ahora reivindicación 5), puesto que en el procedimiento de obtención del extracto vegetal divulgado en D3 se emplea éter de petróleo o etanol al 96% y no hay ninguna mención o sugerencia para utilizar el dióxido de carbono supercrítico como solvente adecuado para llevar a cabo el proceso de extracción con los cálices de P. peruviana.”*

Anota que *“el documento D3 describe un fraccionamiento del material vegetal a partir del cual se obtienen dos extractos: extracto etéreo total ‘A’ y extracto etanólico parcial ‘B’. Este fraccionamiento involucra **dos procesos de extracción sucesivos**, utilizando dos solventes distintos, es decir, el éter de petróleo y etanol al 96%. Asimismo, el extracto obtenido en este proceso se purifica mediante una cromatografía en columna con silicagel.”* -Negrilla y subraya del texto original-

Agrega que *“en contraste, el proceso reclamado en la reivindicación 10 involucra una única etapa de extracción con dióxido de carbono supercrítico, descrita en el ejemplo 3 de la presente solicitud, la cual permite obtener un extracto con 87,6% de ésteres de sacarosa y, luego de un proceso de purificación por destilación molecular de tipo centrífuga o con evaporador de film, se logra obtener un extracto de cálices de Physalis peruviana con 99,9% de pureza de ésteres de sacarosa, los cuales se encuentran plenamente identificados (Página 42, líneas 5 a 8)”*.

De acuerdo con lo anterior, la recurrente concluye que *“teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 10 (nueva reivindicación 5) es nueva frente a lo divulgado D3.”*

2.2.2. Del nivel inventivo de la solicitud

En este punto, la recurrente se refiere a los indicios de la existencia de nivel inventivo que trae la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de la SIC, por lo que asegura que *“precisamente las enseñanzas contenidas en D1 y D2 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 por cuanto los documentos D1 y D2, a pesar de que se refieren a invenciones relacionadas con la invención, no proporcionan una solución al problema que se pretende resolver con la composición cosmética de la presente invención.”* Anota que *“la mezcla específica de los ésteres de sacarosa mencionados presentes en la composición cosmética, ya sea a partir de la purificación de la planta de la familia Solanaceae con dióxido de carbono supercrítico o por síntesis de estos ésteres, es nueva sobre las enseñanzas de D1, D2 y D3.”*



Resolución N° 66537

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Respecto al documento D1, la recurrente asegura que “*divulga una composición cosmética o dermatológica que comprende al menos un extracto del cáliz de *Physalis alkekengi* (reiv. 1) caracterizado por que este extracto es acuoso (reiv. 2)...*”; además, “*describe un proceso para obtener principalmente polifenoles. Es bien sabido que la actividad deseada del extracto como agente anti-envejecimiento y/o agente anti-radical se relaciona principalmente con los polifenoles. El proceso de extracción de las moléculas activas es una extracción polar e hidrofílica (Página 2, línea 19 a página 3, línea 8) y por lo tanto, las moléculas extraídas son polares, especialmente los polifenoles, witanólidos y azúcares (página 3, línea 19 a página 4, línea 4) (...) Adicionalmente, D1 busca solubilizar proteínas en agua y luego atacarlas con al menos una proteasa para obtener péptidos y/o aminoácidos libres, especialmente para liberar los polifenoles unidos a estas proteínas. En cualquier caso, el extracto incluirá péptidos y/o aminoácidos libres, polifenoles y posiblemente azúcares libres solubles en agua.*” -Negrilla y subraya del texto original-.

Adicionalmente, dice que “*la diferencia entre la composición definida en la nueva reivindicación 1 y la composición cosmética divulgada en D1 es que la composición objeto de la presente solicitud especifica que el extracto contiene una mezcla de 7 diferentes ésteres de sacarosa identificados por su fórmula química. La solicitante presenta junto con este recurso evidencia de que D1 no divulga una composición con ésteres de sacarosa.*”

En relación con la anterioridad D2, la recurrente afirma que “*no divulga ninguna composición cosmética sino una composición dermatológica útil para un propósito anti-inflamatorio. D2 divulga la extracción de *Physalis peruviana* con éter de petróleo y divulga que una mezcla de dos ésteres de sacarosa, los cuales no se especifican claramente, constituyen la mayor fracción de la composición, obtenida a partir del extracto de éter de *Physalis peruviana*. Adicionalmente, en D2 no se especifica el porcentaje de ésteres de sacarosa presente en el extracto de éter de *Physalis peruviana* ni si se realiza un proceso de purificación de dicho extracto posterior a su obtención con éter de petróleo.*”

A renglón seguido argumenta que “*las omisiones de D1 no se compensan ni se abordan mediante las enseñanzas de D2 y D3, la cuales, de manera similar, no dirigen a la persona experta a los detalles de las enseñanzas ahora reivindicadas. Tanto D2 como D3 se refieren a composiciones dermatológicas que son utilizadas con propósitos anti-inflamatorios y, aunque dichas composiciones contienen ésteres de sacarosa, estos ésteres no se encuentran plenamente identificados. Adicionalmente, la obtención del extracto vegetal se realiza exclusivamente con éter de petróleo (D2) o con éter de petróleo y etanol (D3), en lugar de dióxido de carbono supercrítico.*”

2.2.3. Del efecto técnico reclamado

Respecto al efecto técnico que presenta la invención, la recurrente insiste que “*el ejemplo 21 de la presente solicitud proporciona evidencia de que el extracto vegetal proveniente del proceso de extracción descrito en el ejemplo 3 presenta un 99.9% de pureza cromatográfica de los ésteres de sacarosa (extracción con dióxido de carbono supercrítico) y que dicho extracto es un ingrediente que actúa sobre el colágeno I, el objetivo del envejecimiento de la piel, gracias al restablecimiento la expresión de esta proteína hasta su expresión observada en células jóvenes. El extracto muestra una mejora de la elasticidad in vitro que puede ser extrapolada in vivo.*”

Adelante anota que “*adicionalmente, el ejemplo 22 demuestra el poder hidratante y estructurador de la epidermis de la piel con el extracto de la presente invención y ejemplo*



Ref. Expediente N° NC2016/0000074

23 demuestra el poder de despigmentación de la piel con el extracto de la presente solicitud.”

2.2.4. Sobre el examen efectuado

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente presenta su propia tabla comparativa, entre la composición cosmética de la presente solicitud y las composiciones cosméticas y dermatológicas divulgadas en los documentos D1, D2 y D3 que resume las diferencias entre las mismas, y asegura que *“...partiendo de D1, no era obvio de ninguna manera para una persona normalmente versada en la materia, al combinar las enseñanzas de D2 y D3, llegar a resolver el problema técnico de la presente invención. En efecto, ninguno de los documentos del estado de la técnica sugiere escoger el cáliz de la planta de la familia Solanacea y aplicar el método de extracción particular de acuerdo con la presente solicitud para obtener un extracto que contiene principalmente una mezcla de 7 ésteres de sacarosa que tiene un grupo acilo de 1 a 10 carbonos o dichos ésteres de sacarosa sintetizados que tienen una actividad biológica en la piel, en particular para mejorar la hidratación, la función de barrera de la epidermis, despigmentación y para prevenir y/o luchar contra los signos del envejecimiento de la piel.”*

Agrega que *“la composición de D2 y D3 tiene efectos anti-inflamatorios, por lo cual una persona normalmente versada en la materia no podría extrapolar el uso de ésteres de sacarosa en una composición anti-inflamatoria para su uso en una composición cosmética para reducir las arrugas, mejorar la hidratación y la despigmentación.”*

Y concluye: *“En concreto se puede afirmar que el presente invento cuenta con nivel inventivo en la medida que se pueden encontrar los siguientes indicios de nivel inventivo:*

- Efecto técnico sorprendente.*
- Superación de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.”*

Por lo tanto, la sociedad recurrente solicita *“...el reconocimiento de la actividad inventiva de todas las reivindicaciones de la presente solicitud.”*

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

3.1. Sobre las modificaciones presentadas

Frente al capítulo reivindicatorio modificado allegado con el recurso, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que (i) se eliminaron las reivindicaciones 1-3, 8 y 9 denegadas, (ii) se limitaron los ésteres de sacarosa, y (iii) se limitó el solvente de la nueva reivindicación 5, sin ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria efectuada, según el recibo N°1856411 del 29 de julio de 2018, por lo que se considera procedente tener en cuenta las reivindicaciones modificadas para efectos de la presente revisión de legalidad.

Cabe anotar en este punto que, gracias a las restricciones presentadas, ya no hay materia considerada como no invención, es decir, no hay materia incurso en el literal b) del artículo 15 de la Decisión 486, que dice: *“No se considerarán invenciones:...b) el todo o*

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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."

3.2. Acerca de la novedad del procedimiento de extracción

La recurrente básicamente concluye con base en las modificaciones efectuadas al pliego presentado con el recurso, las cuales especifica, que *"teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 10 (nueva reivindicación 5) es nueva frente a lo divulgado D3."*

En este punto, se aclara que debido a la restricción hecha por la recurrente (el proceso de extracción involucra únicamente la aplicación de un fluido supercrítico junto con un solvente), el proceso reclamado en la ahora reivindicación 5 se puede considerar novedoso, sin embargo, dicha restricción se puede asumir como una alternativa de extracción sin efecto técnico real, ya que la Descripción es clara en decir que tiene una eficiencia similar (incluso menor) que cuando se aplica una extracción con solventes (ver ejemplos 2 y 3).

De la misma forma, el procedimiento del documento D3 es igualmente efectivo para la extracción de ésteres de sacarosa y la aplicación de fluidos supercríticos para la extracción de activos a partir de material vegetal es bien reconocido en la industria¹, razón por la cual una persona versada en procedimientos fotoquímicos, la utilizaría de manera obvia.

3.3. Del arte previo y el análisis de nivel inventivo

La recurrente básicamente arguye, a partir de los aspectos técnicos arriba detallados, que *"...las enseñanzas contenidas en D1 y D2 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 por cuanto los documentos D1 y D2, a pesar de que se refieren a invenciones relacionadas con la invención, no proporcionan una solución al problema que se pretende resolver con la composición cosmética de la presente invención."*

Una vez analizadas las argumentaciones presentadas por la sociedad recurrente con el fin de resaltar el nivel inventivo de la materia ahora reclamada, este Despacho, concretamente en relación con las sugerencias del estado de la técnica, insiste que la anterioridad FR2896155 (identificada como D1), enseña composiciones cosméticas o dermatológicas que comprenden un extracto de cálices de *Physalis* junto con un medio fisiológicamente adaptado (Reiv. 1); entonces, la diferencia radica en que la invención reporta la presencia de unos compuestos del tipo ésteres de sacarosa, pero dicha diferencia no le confiere un efecto *mejorado* o *sorprendente*, puesto que D1 igualmente revela que sus composiciones son adecuadas para ser incluidos en composiciones dermatológicas o cosméticas como agentes anti-envejecimiento (pág. 21 y reiv. 9).

En este orden de ideas, una persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D1, las adaptaría, usando los extractos reclamados con la expectativa de obtener la materia reclamada y que la misma mantuviese su actividad contra el envejecimiento de la piel, destruyendo el nivel inventivo de la solicitud bajo revisión.

Respecto al documento *"E.M Talero Barrientos et al. Abstract of the 6th European Congress of pharmacology. Resumen P522"* (identificado como D2), se aclara que su

¹ <https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v18n1/art09.pdf>

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

relevancia se basa en el hecho de proveer ésteres de sacarosa provenientes de cálices de *Physalis peruviana* (pár. 93); por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia, procedería a incluir dichos compuestos dentro de las composiciones de D1 para llegar a la materia reclamada y que la misma mantenga su actividad anti-envejecimiento.

De igual forma, vale la pena insistir que el hecho de identificar ciertos compuestos provenientes de un extracto no le proporcionan actividad inventiva a la composición reclamada, puesto que la persona versada en la materia sabría que dichos compuestos igualmente se encuentran dentro del extracto revelado en D2.

3.3.1. Del efecto técnico reclamado

Frente al efecto técnico mejorado que asevera la recurrente presenta la composición reclamada, se aclara que de la lectura de la Descripción, especialmente de los ejemplos, se aprecia una actividad anti-envejecimiento del extracto reclamado (ejemplos 21 a 23), pero se insiste que dicho efecto no es *sorprendente*, debido a que la anterioridad D1 es clara en revelar que sus composiciones presentan una actividad anti-envejecimiento (pág. 21 y Reiv. 9), que es el mismo efecto técnico que se reclama como inventivo y, por su parte, el documento D2 ya reportaba ésteres de sacarosa que tienen una actividad antioxidante.

Por lo demás, el Despacho no observa que la sociedad recurrente haya comparado las composiciones reclamadas con aquéllas reportadas en el arte previo con el fin de demostrar la supuesta *mejora técnica* que dice tener sus composiciones tal como están reclamadas. Tampoco hay evidencia en la solicitud de un supuesto *efecto mejorado* que las haga inventivas frente al estado de la técnica, tal como se anunció en el acto impugnado: “*Por otra parte, la solicitud no presenta datos comparativos que permitan evidenciar la existencia de un efecto técnico.*” (Ver Págs. 7 y 9 de 11).

En conclusión, ante la ausencia de un efecto *mejorado* o *sorprendente*, la composición reclamada es una alterativa obvia de aquellas sugeridas en el estado de la técnica, por lo que la invención no representa un salto cualitativo.

3.3.2. Del examen realizado

En relación con el análisis de patentabilidad efectuado en virtud del artículo 45 de la citada Decisión 486, también acierta el acto impugnado al establecer que, desde antes de la fecha de prioridad reclamada: 10 de enero de 2014, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones cosméticas y dermatológicas con extractos de *Physalis* + un medio fisiológico aceptable para el tratamiento del envejecimiento debido a su actividad antioxidante (D1: 2007), así como la existencia de fracciones de extractos de *Physalis* que comprenden ésteres de sacarosa con actividad antioxidante (D2: 2012), por lo que una persona normalmente versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones alternativas extractos de *Physalis*, procedería a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D2 para llegar de manera obvia a la materia reclamada, desvirtuando por completo el nivel inventivo de la solicitud en cuestión.

Ahora bien, vale la pena aclarar que la tabla comparativa que muestra la recurrente resalta el hecho de que el documento D1 ya enseñaba composiciones muy similares a las reivindicadas y que tienen el mismo efecto técnico y el hecho de tratar de alejar al documento D2 por la actividad es técnicamente incorrecto, pues la enseñanza de D2 es sugerir la presencia de ésteres de azúcares extraídos de cálices de *Physalis*, ya que las composiciones farmacéuticas se caracterizan por sus componentes específicos y la proporción de los mismos, y es claro que los componentes de las composiciones

Resolución N° 66537

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

reclamadas son el producto de la combinación obvia de las enseñanzas de los documentos D1 con D2, afectando el nivel inventivo de la composición aquí reclamada.

Entonces, contrario a lo que asevera la apoderada de la recurrente, el Despacho corrobora que las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para obtener la materia ahora reivindicada sin un ejercicio real de actividad inventiva, por lo que se ratifica que la solicitud no merece el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

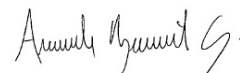
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 41614 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.26
09:02:33 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

