

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59049

Ref. Expediente N° 16102140

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 N° 82490 del 8 de noviembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIÓN COSMÉTICA LIPOSOMADA CON UNA MEZCLA DE AMINOÁCIDOS, SALES DE ZINC Y EXTRACTOS DE PLANTAS Y MICROORGANISMOS CON ENZIMAS REPARADORAS DEL ADN”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de diciembre de 2018 con el N° NC2018/0013679, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DERMOPARTNERS, S.L., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Frente a la modificación del pliego reivindicatorio.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) se permite **modificar la Reivindicación 1** con el fin de incluir los rangos de porcentuales de los componentes de la composición, que tienen soporte en la Descripción de la invención y tal como lo menciona el Examinador en el examen de patentabilidad y en el presente acto administrativo en comentario.

El soporte de las Nuevas Reivindicaciones se puede encontrar en la Descripción de la Invención original, en las páginas 2 y 3, cuadro de la composición del producto cosmético”

2.2. Del análisis de patentabilidad- Estudio de nivel inventivo.

2.2.1. Documento D1.

Respecto de la citada anterioridad, la sociedad recurrente afirma que “describe una composición cosmética o farmacéutica que comprende fotoliasa y/o T4 endonucleasa V, al menos una sustancia seleccionada de vitaminas, provitaminas o vitaminas precursoras de vitamina B, y al menos un extracto de planta al menos otra sustancia inhibidora de colagenasa MMP 1”.

2.2.2. Documento D2.

Ahora bien, en relación con el documento complementario, la sociedad recurrente manifiesta que “describe un procedimiento para la fabricación de una composición cosmética de base que incluye liposomas de revestimiento con un tamaño de partícula de 250-600 nm en un gel acuoso con una viscosidad en el rango de 4.000 hasta 20.000

Ref. Expediente N° 16102140

mPas, que incluyen en su volumen acuoso tres o cuatro liposomas que contienen respectivamente al menos una sustancia activa en su volumen acuoso, donde las sustancias activas contenidas en los liposomas incluidos son diferentes las unas de las otras y los liposomas incluidos poseen un tamaño de partícula en el rango de 50-200 nm, caracterizado por el hecho de que los tres o cuatro liposomas se introducen mediante agitación en agua y a continuación en la mezcla de agua y liposomas se introduce un agente formador de liposomas, un agente gelificante y un producto neutralizante”.

2.2.3. Argumentos presentados frente a la Resolución impugnada.

Frente al nivel inventivo aseguran que *“nuestro poderdante considera que su invención **si representa un salto tecnológico** con respecto a los documentos **D1 y D2** señalados por el Examinador puesto que se obtiene **una composición cosmética liposomada con una mezcla de aminoácidos, sales de zinc y extractos de plantas y microorganismos con enzimas reparadoras del ADN, que presentan un efecto reparador claro sobre la piel**, donde el conjunto de liposomas se encuentran en las proporciones indicadas en la nueva Reivindicación 1, que se pone a consideración en el presente recurso (...)*

*La mayoría de las invenciones se basan en combinar mecanismos, formas, componentes o disposiciones ya conocidas, pero que dan lugar a un resultado beneficioso y suponen la solución a un problema existente y, en el caso de **la presente solicitud de invención de nuestro mandante** se trata de **favorecer la reparación de la piel al ser expuesta a rayos UV**, lo cual se ha demostrado con la composición cosmética de la invención que produce dicho efecto reparador, a la luz de la Nueva Reivindicación 1 adjunta al presente Recurso”.*

TERCERO: Que, para resolver el recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.*

3.1. Alcance y actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16102140, requerida en dos ocasiones durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 8577 del 12 de junio de 2017 y N° 3127 del 21 de marzo de 2018. En estas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de sustento descriptivo de los rangos porcentuales de los componentes y formulaciones liposomales propuestas con base en fosfatidilcolina, así como la falta de claridad y concisión de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada. Además, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban los documentos D1 -US2003/0223982-, D2 -ES2423760- y D3 -US20090220481-, de donde era posible anticipar la composición antiedad, en las modalidades previstas en el capítulo reivindicatorio incluido en el escrito radicado bajo el N° 16102140 del 06 de octubre de 2017.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16102140 del 06 de agosto de 2018, conformado por una (1) reivindicación. No obstante, la Oficina concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 32478 del 11 de mayo de 2018, el Despacho decidió denegar la reivindicación 1 por ser obvia bajo las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Ref. Expediente N° 16102140

3.2. Objeto de la solicitud.

La solicitud en estudio hace referencia una composición para la reparación del ADN que incluye liposomas individuales con ingredientes activos de tipo extracto, junto con una serie de aminoácidos esenciales, sales de Zinc y enzimas reparadoras del DNA para mejorar la estabilidad de los principios activos.

3.3. Frente a la modificación del pliego reivindicatorio.

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.”*¹

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”*²

En relación con el cumplimiento de los requisitos para la presentación de una modificación a una solicitud en trámite y específicamente, para la modificación del capítulo reivindicatorio propuesta, allegada junto con el escrito del recurso de reposición que:

- Se efectuó el pago causado por la modificación solicitada (Rad. N° 16102140 y Recibo N° 18-95740 del 17 de diciembre de 2018),
- Se presentó durante el trámite administrativo para la respectiva solicitud, y
- La materia reclamada no se puede considerar ampliación de la materia inicialmente divulgada, por tratarse de una limitación del objeto.

Ahora bien, en relación a la última conclusión según la cual, la materia reclamada no excede la divulgación inicial de la solicitud y por lo tanto, no corresponde a una ampliación de materia inicialmente divulgada, es oportuno señalar que esta se deriva del análisis comparativo realizado entre la materia divulgada en la solicitud N° 16102140, la materia reclamada el capítulo reivindicatorio objeto de estudio en la Resolución N° 82490 del 8 de noviembre de 2018, el capítulo reivindicatorio presentado junto con el escrito por el cual se interpuso el recurso de reposición en contra de la citada resolución mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de diciembre de 2018 con el N° NC2018/0013679, este análisis muestra que la sociedad recurrente introduce rangos de concentración de

¹Proceso 31-IP-2011. P. 11.

²Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° 16102140

menor guarismo, limitando de esta forma la materia reclamada en la única reivindicación independiente de producto (1).

Respecto al sustento descriptivo de la modificación propuesta, al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en la realización preferida de la invención (Pág. 5 y 6 y Tabla).

Teniendo en cuenta lo anterior, se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente.

3.4. Del análisis de patentabilidad- Estudio de nivel inventivo.

3.4.1. Documento D1

Frente a las enseñanzas del antecedente citado en la Resolución impugnada, esta Oficina encuentra que el documento US2003/0223982 revela composiciones farmacéuticas o cosméticas para la prevención del envejecimiento de la piel que comprenden enzimas reparadoras del ADN como Photosome™ -fotoliasa encapsulada en liposomas, derivada un plancton fotosintético *Anascystis nidulans*^[3]- o Ultrasome™- Lisado de *Micrococcus luteus* con actividad endonucleasa UV encapsulada en liposomas^[4]- en una proporción en peso entre el 0.1 a 4.0% (Descripción; Párr. [0106]; Ejs. 3.1. a 3.10). Adicional a ello, la anterioridad revela que la composición puede contener aminoácidos (Reivindicación 20) y sales de zinc.

Por lo anterior, las enseñanzas del estado de técnica citado no resultan relevantes para afectar el requisito de nivel inventivo, toda vez que la composición revelada en el antecedente no enseña por lo menos las siguientes características técnicas de la materia ahora reclamada:

- liposomas de *Arabidopsis thaliana* 10-12% p/p
- liposomas de lisado de bífida 7-8% p/p
- liposomas de arginina 6-7% p/p
- liposomas de glicina 5-7% p/p
- liposomas de prolina 5-7% p/p
- liposomas de fenilalanina 5-7% p/p
- liposomas de cisteína 5-7% p/p
- liposomas en un porcentaje con respecto al peso total de la formulación del 10 - 12% p/p de zinc con una sal de zinc de entre cloruro de zinc y/o gluconato de zinc.

En conclusión, el documento D1 no es corresponde al estado de la técnica relevante para afectar la patentabilidad de la materia ahora reclamada -como se indicó en la resolución impugnada- puesto que la composición revelada en la anterioridad solo comparte uno de los 10 principios activos incluidos en la materia reclamada -Photosome™ o Ultrasome™, aunque sugiere la posibilidad de incluir algunos otros ingredientes como aminoácidos y sales de zinc.

3.4.2. Documento D2.

³<https://protecingredia.com/products/barnet/photosomes.html>

⁴<https://protecingredia.com/products/barnet/ultrasomes.html>

Ref. Expediente N° 16102140

En relación con las enseñanzas del documento ES2423760 esta Oficina encuentra que el antecedente hace referencia a composiciones cosméticas de base que comprende liposomas de revestimiento que incluyen tres o cuatro liposomas con diferentes sustancias activas cosméticas, que comprenden Photosome®, Ultrasome®, Roxisome® - extracto *Arabidopsis thaliana* en liposomas- y Adasomes® -extracto citoplasmático de células vegetales y/o una mezcla de péptidos- (Pág. 4 y 5; Párr. [0027] y Pág. 8; Ejemplo 1).

Es decir, que el documento D2 es un antecedente válido y relevante para evaluar el nivel inventivo de la materia reclamada, puesto que pertenece al campo técnico particular de la solicitud y además, comparte en mayor número características técnicas frente a la materia ahora reclamada. Sin embargo, puesto que la selección del estado de la técnica presentada en la Resolución impugnada fue imprecisa –al indicar que el documento que comparte más características técnicas estructurales y pertenecer al mismo campo técnico de la solicitud (D2) era un documento complementario- esta Oficina concluye que en el presente es necesario dar continuidad al estudio de fondo para determinar la patentabilidad para la solicitud en estudio.

Asimismo, es necesario señalar que la característica técnica estructural de la materia ahora reclamada definida como “*liposomas de lisado de bífida 7-8% p/p*”, no se encuentra ni siquiera mencionada en las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad, como se evidencia en la siguiente tabla comparativa, así:

Tabla 1. Comparativo de las características técnica esenciales de la reivindicación independiente 1 de la solicitud y el estado de la técnica citado.

Solicitud	Documento D1	Documento D2
Primer principio activo		
liposomas de extracto hidroalcohólico de plancton 6-7% p/p	Photosome™ -fotoliasa encapsulada en liposomas, derivada un plancton fotosintético <i>Anascystis nidulans</i> o	Photosome ®
liposomas de lisado de micrococcus 10-12% p/p	Ultrasome™- Lisado de <i>Micrococcus luteus</i> con actividad endonucleasa UV encapsulada en liposomas	Ultrasome®
liposomas de Arabidopsis thaliana 10-12% p/p	No refiere	Adasomes® -extracto citoplasmático de células vegetales y/o una mezcla de péptidos-
liposomas de lisado de bífida 7-8% p/p	No refiere	No refiere
Segundo principio activo		
liposomas de arginina 6-7% p/p	Sugiere la posibilidad de incluir otros componentes como aminoácido y sales de zinc.	Adasomes® -extracto citoplasmático de células vegetales y/o una mezcla de péptidos-
liposomas de glicina 5-7% p/p		
liposomas de prolina 5-7% p/p		
liposomas de fenilalanina 5-7% p/p		
liposomas de cisteína 5-7% p/p		
Tercer principio activo		
liposomas en un porcentaje con respecto al peso total de la formulación del 10 - 12% p/p de zinc con una sal de zinc de entre cloruro de zinc y/o gluconato de zinc	Sugiere la posibilidad de incluir otros componentes como sales de zinc.	Sugiere la posibilidad de incluir sales de zinc

Ref. Expediente N° 16102140

De donde se reitera que la citada característica técnica esencial, según la cual, en el primer principio activo de la materia reclamada presenta liposomas de lisado de bífida 7-8% p/p no está anticipada por las enseñanzas de la pareja documental D1 y D2 citada en la Resolución impugnada, por lo que le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumento.

En conclusión, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte, la adecuada motivación del acto administrativo que resuelve sobre la patentabilidad de la presente solicitud y asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso, es necesario remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, con el fin de que en el análisis se considere el conjunto de características técnicas esenciales que definen la invención bajo la limitación propuesta con motivo del recurso.

3.5. Argumentos presentados en la Resolución impugnada.

Con relación al argumento de la sociedad recurrente frente al efecto técnico de la composición, esta Oficina encuentra que las pruebas técnicas aportadas revelan que las composiciones que comprenden 5% del extracto de plancton -5% EXTRACTO DE PLANCTON MARINO de BIOGRÜNDL, S.L- presentan mayor acción hidratante, acción protectora de la piel y acción regeneradora respecto a las composiciones con un 2% del extracto y respecto al placebo. Sin embargo, toda vez que la concentración del extracto de plancton no corresponde a una diferencia técnica entre la materia reclamada respecto de estado de la técnica citado, el resultado al que hace referencia la sociedad recurrente no se puede considerar una evidencia técnica objetiva frente a un eventual efecto técnico inesperado, atribuible a las composiciones reclamadas en la solicitud y tampoco asociado a las diferencias técnicas, ya que como se indicó antes, el documento D2 orienta a la persona versada en la materia hacia la identificación de concentraciones y proporciones cercanas a las reivindicadas por la solicitud.

Ahora bien, frente a las pruebas técnicas relacionadas con la detección de dímeros de timina, arresto del ciclo celular, y presencia de H2AX fosforilada, esta Oficina encuentra que la crema base que comprende enzimas reparadoras (E) y aminoácidos con una sal de Zn (Z) -como la materia ahora reclamada- reduce la cantidad de dímeros de timina y H2AX fosforilada e induce el arresto del ciclo celular, siendo estos marcadores de daño celular. Por lo que es necesario evaluar la evidencia objetiva a la que hace referencia la sociedad recurrente en la etapa procedimental correspondiente en contraste con las evidencias técnicas que divulga el estado de la técnica pertinente.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 82490 del 8 de noviembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

Resolución N° 59049

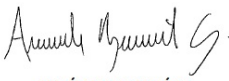
Ref. Expediente N° 16102140

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, considerando para ello las modificaciones allegadas con el radicado bajo el N° NC2018/0013679 del 17 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DERMOPARTNERS, S.L., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.09.24
12:02:55 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

