

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 670

Ref. Expediente N° NC2018/0010954

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. 39744 del 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: ‘COMPOSICIÓN A BASE DE BACTERIAS DE LA ESPECIE LACTOBACILLUS PARACASEI’, con fundamento en lo dispuesto 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 13 de agosto de 2021 con el No. NC2021/0010754, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SOFAR S.P.A., 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

La sociedad recurrente presenta, junto con el escrito de recurso, un capítulo reivindicatorio modificado, con el fin de superar las objeciones de la falta de actividad inventiva manifestadas por el Examinador.

Una vez hace referencia a las enmiendas realizadas a las reivindicaciones, resalta que “cabe mencionar que tales enmiendas no contemplan materia nueva o adicional con la que se pretenda un alcance mayor al originalmente reclamado por la solicitud de patente que nos ocupa.” -Subraya del texto original-.

Adelante, señala que desea *“hacer hincapié en que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra debidamente soportado en la descripción detallada de la invención y no contempla materia nueva o adicional con la que se pretenda un alcance mayor al originalmente reclamado por la presente solicitud de patente.”*

2.2. Del nivel inventivo de la solicitud

Sobre las anterioridades identificadas por la Oficina y su diferencia con el objeto denegado, argumenta que *“(…) el D2 no revela el protocolo experimental presentados en los ejemplos de la presente invención, puesto que dicho documento no informa de una evaluación de dolor abdominal diario de los pacientes porque se desconocen dichos resultados en el D2, por lo que el D2 no muestra todas las finalidades que posee la presente invención como por ejemplo: capaz de inducir un aumento significativo en el género Lactobacillus, y una disminución significativa en el género Ruminococcus, disminuir los niveles medios en heces de IgA e IL6, valor medio decreciente IL-15.”*



Ref. Expediente N° NC2018/0010954

De otra parte, asegura que *“al cambiar el capítulo reivindicatorio, se le hace notar al Examinador que el D3 no es relevante para la evaluación de novedad y actividad inventiva.”*

Además, hace notar *“que D1 WO2015/033304 titulado ‘Method for evaluating the effects a composition comprising microorganisms on intestinal microbiota’ (12-marzo-2015),...no se puede ocupar para la evaluación de la actividad inventiva y la novedad de la presente invención debido a que tiene diferente finalidad y menciona distintos microorganismos distintos a la presente invención.”*

Finalmente, concluye que *“la materia objeto de la presente invención es clara y posee nivel inventivo sobre D1, D2 y D3, por lo tanto, solicito respetuosamente a su despacho que tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y revoque la resolución No. 39744 y proceda con la concesión de la patente en referencia.”*

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con 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. Del capítulo reivindicatorio modificado

Sea lo primero advertir, que no procede aceptar las modificaciones presentadas, dado que se relacionan con materia ya estudiada, debido a que las composiciones para el tratamiento del dolor abdominal asociado al síndrome de intestino irritable que comprenden el uso de bacterias del género *Lactobacillus*, ya fueron previamente estudiadas y objetadas al tratarse de métodos de tratamiento y usos, mediante Oficio No. 824 del 22 de enero de 2020.

De igual forma, las composiciones que comprenden bacterias del género *Lactobacillus* ya fueron igualmente objetadas por falta de novedad frente al documento D1 (WO2015033304), a través de los Oficios No. 6178 del 28 de mayo de 2020 y 10862 del 1 de septiembre de 2020, frente a los cuales presentó modificaciones que fueron igualmente estudiadas y calificadas por la Oficina. Finalmente, la solicitante acató el requerimiento de la Oficina, formulado a través Oficio N° 1422 de 5 de febrero de 2021, al modificar la materia a través de su respuesta del 18 de mayo de 2021, allegando un capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 4 reivindicaciones, con base en el cual se emitió la resolución recurrida.

Por lo tanto, volver a aceptar materia que esta Oficina ya objetó previamente sería la continuación innecesaria de un trámite ya efectuado, lo que es indicio claro de la intención de la recurrente de extender en el tiempo el análisis de una materia ya evaluada, objetada y sin posibilidad de modificaciones patentables, ya que el núcleo de la invención se trata de uso de las bacterias en el tratamiento de los síntomas asociados al síndrome de intestino irritable y sus resultados terapéuticos.

Cabe además destacar, que la sociedad recurrente tampoco pagó la tasa establecida por concepto de las modificaciones presentadas.

Sobre ese particular, en cuanto a modificaciones al capítulo reivindicatorio, el numeral 1.2.2.8 del Capítulo Primero, Parte General, Título X de la Circular Única de la SIC, es bien claro cuando establece:

“1.2.2.8. Modificaciones al capítulo reivindicatorio o descriptivo

Ref. Expediente N° NC2018/0010954

Siempre que el solicitante realice modificaciones o correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias deberá pagar la Tasa de modificación correspondiente establecida en la resolución de tasas que se encuentre vigente. (...).

En el presente caso, la recurrente solo anuncia como anexos del escrito de recurso: Nuevo pliego de Reivindicatorio y Resumen, sin hacer mención de la tasa por concepto de modificaciones. Además, verificado el Sistema SIPI se encuentra que, si bien aparece adjunto el Capítulo Reivindicatorio Modificado y el Resumen, no obra evidencia de documento alguno que acredite el pago de la tasa establecida por concepto de la modificación voluntaria que pretende hacer valer con el recurso.

En consecuencia, este Despacho tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión las reivindicaciones 1 a 4 adjuntadas al escrito radicado bajo el N° NC2021/0006387 el 18 de mayo de 2021, comoquiera que al momento de su presentación se ajustaron a los requerimientos formulados por lo que fueron las consideradas en la denegación del privilegio solicitado, tal como como se observa en el acto impugnado.

3.2. De la carencia de nivel inventivo de la solicitud

3.2.1. Sobre las anterioridades utilizadas y su diferencia con la invención denegada

Observa este Despacho que la sociedad recurrente basa su argumentación en las enmiendas realizadas al capítulo reivindicatorio por lo que considera que *“la materia objeto de la presente invención es clara y posee nivel inventivo sobre D1, D2 y D3...”*

Al respecto, se reitera que no procede modificar la solicitud para volver a incluir materia comprendida en los capítulos reivindicatorios previamente estudiados y seriamente objetados durante la actuación surtida; por lo tanto, se insiste que identificado el arte previo pertinente durante el examen de patentabilidad practicado en virtud de lo prescrito en el artículo 45 de la Decisión 486, se observa que la anterioridad D2 (*Efficacy Evaluation of a Commercial Preparation Containing Lactobacillus Casei DG on the Reduction of the Painful Symptoms Related to the Irritable Bowel Syndrome (IBS). A Pilot Clinical Study*), ya revelaba composiciones para el tratamiento del síndrome de intestino irritable que comprende *Lactobacillus casei* DG.

Entonces, la diferencia encontrada se basa en que allí no se mencionan los agentes antiaglomerantes y de revestimiento

Así las cosas, la anterioridad D2 sí es el documento más cercano a la invención al reclamar composiciones muy similares que cumplen con el mismo propósito técnico.

En este orden de ideas, el argumento de la recurrente asociado con el mecanismo de acción de la composición u otras actividades descubiertas, no es de recibo por parte de esta Oficina, debido a que las composiciones se deben caracterizar por sus componentes específicos y la proporción de los mismos, que es lo que permite diferenciarlos del estado de la técnica y son dichas características esenciales las que se tienen en cuenta al efectuar un análisis de patentabilidad, que para el presente caso son tres: *Lactobacillus casei* DG, antiaglomerantes y agentes de revestimiento (sin proporción alguna).

En cuanto a la relevancia del documento D3 (WO2008148798), se insiste que se basa en revelar composiciones que comprenden lactobacterias justo con excipientes como dióxido de silicio y estearato de magnesio (pág. 46), así como gelatina (pág. 12).

Ref. Expediente N° NC2018/0010954

Por lo tanto, sería obvio combinar las enseñanzas de las anterioridades citadas para llegar a la materia reclamada con la expectativa de llegar a composiciones de *Lactobacillus casei* DG, afectando el nivel inventivo de la materia reclamada.

En cuanto al documento D1, se informa que no fue utilizado para cuestionar la patentabilidad de la invención bajo estudio, tal como se evidencia en la Resolución acá recurrida, por lo que los comentarios de la recurrente respecto a esta anterioridad no son relevantes.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente carece de nivel inventivo, por lo que 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. 39744 del 28 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SOFAR S.P.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de enero de 2022

