

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37966

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de septiembre de 2019, con el N° NC2019/0009796, por HAPLNSCIENCE INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN PARA LA MEDICIÓN, PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL USANDO HAPLN1”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR2017/002395 del 6 de marzo de 2017.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 872 el 18 de septiembre de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19768, notificado el 14 de diciembre de 2021, se requirió al 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0009796 el 19 de abril de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 4 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0004914 del 19 de abril, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 4 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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*”.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0004914 el 19 de abril de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:



Resolución N° 37966

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de prevenir o aliviar el envejecimiento intrínseco de la piel.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica y cosmética que comprende la proteína HAPLN1 como principio activo.

Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de marzo de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud internacional.

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
D2	WO2016/156788	"Glycosaminoglycan-coated metallic nanoparticles and uses thereof"	06 de octubre de 2016

El documento D2¹ divulga una composición que comprende una pluralidad de nanopartículas de al menos un metal noble, cada una recubierta con una pluralidad de moléculas conectoras, entre las que se encuentra la proteína HAPLN1 a una pluralidad de cadenas de glicosaminoglicanos, entre los que se encuentra el ácido hialurónico. (Resumen, Reiv. 9).

Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 Decisión 486)

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, la composición reclamada en la solicitud no es nueva teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Una composición farmacéutica para aliviar el envejecimiento, que comprende: (...)"*. (Radicado N° NC2022/0004914 del 19 de abril de 2022).

¹https://www.lens.org/images/patent/WO/2016156788/A1/WO_2016_156788_A1.pdf

Resolución N° 37966

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D2 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Una composición farmacéutica que comprende:	Una composición que comprende (Reiv. 9, Resumen)
proteína HAPLN1 como principio activo	Proteína HAPLN1 (Pág. 6, líneas [1-12], Reiv. 9)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2 que menciona una composición que comprende: una proteína HAPLN1 y ácido hialurónico para promover la expresión o activación de las funciones de la proteína HAPLN1 (Pág. 6, líneas [1-12], Reivs. 9 y 11).

Adicionalmente, el documento D2 menciona que, la composición se puede emplear para el tratamiento de afecciones asociadas a la falta de hidratación en la piel seca o arrugada, asociada al envejecimiento (Pág. 1, líneas [1-7], Pág. 2, líneas [4-8]).

Las reivindicaciones 2 a 4 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos a favor de la novedad y de nivel inventivo

El solicitante argumenta que “D2 se refiere a nanopartículas metálicas recubiertas de glicosaminoglicano y usos de las mismas, en donde las nanopartículas están recubiertas con una pluralidad de moléculas conectoras, y el conector puede ser HAPLN1. Sin embargo, D2 no revela ninguna relación entre el nivel de expresión de HAPLN1 y el envejecimiento de la piel, estando así dirigido a un problema técnico objetivo completamente distinto al abordado por la presente invención. Además, la principal enfermedad a tratar en D2 es la condición de ojo seco, y el elemento esencial de D2 es un complejo nanopartícula/HAPLN1. Por el contrario, la presente invención comprende únicamente la proteína HAPLN1 per se como compuesto activo, como claramente se refleja en el nuevo capítulo descriptivo”.

Al respecto se aclara que, el documento D2 ya se refiere en una modalidad particular a una composición que comprende la proteína HAPLN1 y ácido hialurónico (Reivs. 9 y 11, Pág. 6, línea [1-3]). Asimismo, el documento divulga que, la invención desarrollada puede ser empleada para el tratamiento o prevención de arrugas en la piel y menciona que, dentro de las causas naturales asociadas con la piel seca y arrugada, se encuentra el envejecimiento (Pág. 1, líneas [1-7], Pág. 2, líneas [4-8]).

Resolución N° 37966

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

El solicitante argumenta que “En D2, cada nanopartícula (102) está recubierta con moléculas conectoras (104) que a su vez se unen a las cadenas de glicosaminoglicano (106). Hay proteínas de membrana y lípidos (224) a los que se unen cadenas de carbohidratos (226). Son estas cadenas (226) y el glucocáliz a las que se unen las nanopartículas (102). Las nanopartículas de metales nobles (102) proporcionan una mejor adhesión a las células para las cadenas de glicosaminoglicano (106) (ver D2, página 4, líneas 1-16 y Figura 1) (...).

6.4. Sin embargo, en la presente invención, la proteína HAPLN1 conecta el ácido hialurónico y el proteoglicano para aumentar la estabilidad de TGF- β 2 y permitirle funcionar en la transducción de señales de TGF- β . Es decir, la proteína HAPLN1 en la presente invención funciona independientemente para inducir el alivio del envejecimiento de la piel aumentando la producción de proCOL1 α 2 y HAS2 inducidos por TGF- β 1, y aumentando la estabilidad del receptor II de TGF- β . Por el contrario, el HAPLN1 de D2 funciona como un enlazador en una estructura fija como se ve en la Figura 1 de aquí arriba, por lo que no puede funcionar como la proteína HAPLN1 de la presente invención, es decir, para aumentar la producción de proCOL1 α 2 y HAS2 inducidos por TGF- β 1, y aumentar la estabilidad del receptor II de TGF- β . Las reivindicaciones modificadas 1 y 3 muestran la estructura de la proteína HAPLN1 como una partícula de proteína independiente indirectamente por su función, es decir, aumentando la producción de proCOL1 α 2 y HAS2 inducidos por TGF- β 1 y la estabilidad del receptor II de TGF β .

6.5. Así pues, en D2 las condiciones de piel arrugada y ojo seco se tratan simplemente con la hidratación de la piel y los ojos. Sin embargo, la presente invención induce directamente la síntesis de colágeno y ácido hialurónico para mejorar la piel arrugada. La hidratación de la piel puede calmar la piel arrugada pero no puede curar la piel arrugada fundamentalmente.

6.6. En este sentido, D2 nunca divulga ni sugiere la composición farmacéutica o la composición cosmética que se reivindican en la presente solicitud. En las solicitudes de patente equivalentes en Australia y Nueva Zelanda, las objeciones elevadas con respecto a D2 fueron superadas con éxito con base en la explicación anterior”.

Al respecto se aclara que, la materia reivindicada no se encuentra limitada a que, únicamente esté conformada por la “proteína HAPLN1”, toda vez que, la composición menciona el conector “comprende”, el cual es de tipo abierto, lo que se refiere a que, la invención pueda contemplar dentro de sus modalidades, otros elementos. Asimismo, se reitera que, el documento D2, en la Pág. 6, líneas [1-12], describe como una segunda modalidad de la invención, una composición que comprende la proteína HAPLN1 y el glucosaminoglicano, ácido hialurónico.

Por otro parte, respecto a los efectos mencionados por el solicitante, esta Oficina aclara que, los efectos técnicos no son características técnicas esenciales que definan la invención, sino que la composición se define porque comprende como principio activo, la proteína HAPLN1, característica que ya estaba anticipada en el documento D2.



Resolución N° 37966

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Adicionalmente, cabe recordar al solicitante que, las patentes son territoriales y que cada país tiene el derecho soberano de conceder o de rechazar una solicitud de patente.

Por lo anterior, aun cuando las reivindicaciones 1 y 3 fueron modificadas se encuentra que, el objeto de la invención reclamada es muy amplio y que, el documento D2, ya se refiere en una modalidad particular a una composición que comprende la proteína HAPLN1 y ácido hialurónico.

El solicitante argumenta que “6.7. Se desea hacer énfasis en que, estructuralmente, la composición reivindicada en la presente solicitud difiere en su totalidad de la anterioridad D2. El componente principal de las reivindicaciones bajo estudio es una proteína HAPLN1 independiente. En contraste, el componente principal de D2 es una nanopartícula de un metal noble con moléculas conectoras o enlazadoras. Las moléculas enlazadoras pueden ser agregado o anticuerpos, así como HAPLN1 (véanse las reivindicaciones 8-10, primera y tercera realización de D2, páginas 5-6) (...).

6.9. Por lo anterior, amablemente se solicita reconocer que las reivindicaciones 1 a 4 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo”.

Al respecto se reitera que, contrario a lo mencionado por el solicitante, tal como está reclamada la invención, no define que, el único componente de la composición sea la proteína HAPLN1, dado que el conector “comprende” admite elementos adicionales. Además, no se entiende la afirmación que hace el solicitante, al referirse a que “El componente de las reivindicaciones bajo estudio es una proteína HAPLN1 independiente”, dado que, si a lo que el solicitante se refiere con “independiente” es a que es el único elemento de la composición, las reivindicaciones no son coherentes con esta afirmación, porque para que se entienda que la composición únicamente presenta la proteína HAPLN1, el conector que debería estar presente entre el preámbulo y la parte caracterizante de la reivindicación es “consiste”. En este punto, vale la pena reiterarle al solicitante que, la segunda modalidad de la invención del documento D2 también, comprende una proteína HAPLN1 y ácido hialurónico (Pág. 6, líneas [1-12], Reivs. 9 y 11). Por lo anterior, y dado a que, el alcance de la materia reclamada es muy amplio y se encuentra divulgado en el documento D2, la materia reclamada no cumple con el requisito de novedad.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2022/0004914 el 19 de abril de 2022 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HAPLN1 PARA LA PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de los solicitantes no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

Resolución N° 37966

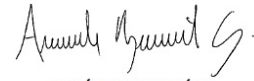
Ref. Expediente N° NC2019/0009796

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HAPLN1 PARA LA PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL”.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a HAPLN SCIENCE INC., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.16
17:01:30 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

