

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59285

Ref. Expediente N° NC2017/0003236

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 27366 del 09 de mayo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTO DE ANNONA MURICATA Y EXCIPIENTES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES TALES COMO ACEITES, EMOLIENTES, EMULSIONANTES, PRESERVANTES Y VITAMINAS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de junio de 2022 con el N° NC2022/0009027, la sociedad Amestak S.A.S., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones presentadas.

Anuncia que “De todas maneras y con el único fin de lograr la concesión de la patente, el solicitante presenta, luego de este recurso, una nueva modificación que limita aún más el alcance de la invención.”

Sobre el debido proceso.

La recurrente argumenta que no se le tuvieron en cuenta todas las modificaciones realizadas en su capítulo reivindicatorio presentado el 13 de abril de 2022, ya que “(...) en la citada Resolución se indica que se usa el conector “comprende” para definir la invención, lo cual, como se aprecia en la tabla anterior no corresponde con el alcance de la reivindicación 1 puesta a consideración de este Despacho.”

Adicionalmente expresa que “Por lo anterior, es claro que estudiar un capítulo reivindicatorio que no corresponde con la modificación allegada por el solicitante, no sólo quebranta el derecho que tiene el solicitante de acceder a una valoración de sus argumentos y modificaciones a las reivindicaciones de la invención, sino que inhibe el acceso a la patentabilidad de esta invención, repite una argumentación ya conocida y hace menos eficiente el trámite para el solicitante y la administración sin que haya primado el derecho sustancial en la decisión tomada por su Despacho.”

Nivel inventivo.

Documento D2



Ref. Expediente N° NC2017/0003236

Insiste que “Como ya lo había indicado mi representada, el documento D2 enseña una composición que comprende el extracto de Annona muricata combinado con otros ingredientes inertes. Sin embargo, de ninguna manera este documento anticipa o hace obvio el diseño composicional reclamado en la presente solicitud, mucho menos si se tienen en cuenta todas las especificaciones de la composición que ahora se reclama, el hecho de que el extracto proviene de las hojas de Annona muricata y el límite específico de la mezcla de excipientes”

Anterioridad D3

Expresa que “(...) este documento D3 divulga una composición que contiene el extracto de un caldo de fermentación de graviola, lo cual no es correspondiente con las reclamaciones y el aporte de la presente invención. Para que este documento hubiese guiado al técnico versado en la materia a incluir el extracto puro de hojas de Annona muricata tendría que indicar específicamente que el extracto de caldo puede reemplazarse por el extracto seco de hojas, lo cual no aparece en ningún momento en este documento.”

Efecto técnico

Menciona que “La presente invención muestra un efecto inesperado en prevención y tratamiento de lesiones cancerígenas, además de presentar una vida útil no reportada anteriormente para composiciones naturales de este tipo.”

Análisis efectuado

Afirma que se hizo un análisis en retrospectiva que no es permitido por la práctica internacional de patentes.

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”.

Frente a las modificaciones presentadas.

Una vez revisada la información que arroja el Sistema de Propiedad Industrial (SIPI), se aprecia que no se presentaron las modificaciones en las reivindicaciones, ni el pago correspondiente anunciado por la recurrente en su escrito de recurso.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones, radicado mediante memorial NC2022/0004690 del 13 de abril de 2022.

Debido proceso.

No son de recibo los argumentos expuestos por la recurrente en este sentido, toda vez que al revisar el pliego reivindicatorio se aprecia que la reivindicación independiente protege:

Ref. Expediente N° NC2017/0003236

*“Una composición **que comprende** extracto de *Annona muricata*, caracterizada porque contiene entre 0.5% y 0.8% del extracto de hojas de *Annona muricata*, hasta 20% de una mezcla de excipientes compuesta de: 0,8 – 8% de aceites, 8 – 25% de emolientes, 0,2 – 7% emulsionantes, 0 – 5% preservantes y 0,5 – 2% vitaminas y hasta 80% de agua.”*

Es decir, abarca composiciones que comprenden el activo y una serie de auxiliares de forma abierta, ya que la expresión “*caracterizada porque contiene*” no es de carácter cerrado, puesto que para que cumpla dicho requisito debe incluir las expresiones “consiste” o “consiste esencialmente en”; además la expresión de transición o enlace gramatical es claramente el término “*que comprende*”

Así las cosas, no es cierto que no se hayan tenido en cuenta las modificaciones hechas por la recurrente al momento de emitir la Resolución acá recurrida y, por ende, no existe una violación a su debido proceso como equivocadamente lo interpreta.

Nivel inventivo.

Documento D2

Se le informa a la recurrente que el documento D2 (WO03018036) ya revelaba composiciones para la detección y tratamiento de tumores y lesiones en la piel que comprenden extracto de *Annona muricata* y vehículos diluentes, aditivos, emulsificantes y agua (pág. 8, 16 y reivindicaciones).

Entonces, la diferencia encontrada es referida a las proporciones de los auxiliares dentro de la composición, ya que la persona versada en la materia entendería que un extracto es el que se puede obtener de cualquier parte de la planta.

En conclusión, el documento D2, al contrario de las afirmaciones de la recurrente, sí es el más cercano a la invención denegada, ya que revela composiciones para el tratamiento de cáncer de la piel que comprenden un extracto de *Annona muricata* y excipientes adecuados.

Anterioridad D3

La anterioridad D3 (KR101648148) enseña composiciones para el tratamiento de la piel que comprenden 0.1-15% de extracto fermentado de *Annona muricata*, 1% de aceite de ricino, 9% de emolientes (alcohol cetílico, glicerina, escualeno), 4.1% de emolientes, 4% de preservantes, vitaminas y agua (ejemplos de formulación 1 y 3), por lo que enseña de forma directa la proporción de los auxiliares presentes en la formulación, al contrario de lo argumentado por la solicitante.

Así las cosas, la persona versada en la materia tomaría las enseñanzas de la anterioridad D3 y las aplicaría sobre las composiciones del documento D2 para llegar a la materia reclamada y que esta fuera efectiva en el tratamiento de lesiones en la piel (malignas o benignas).

Finalmente, se hace notar que la anterioridad D3 es clara en indicar que las diferentes partes de la *Annona muricata* tienen múltiples acciones farmacológicas como antioxidante, antibacteriano y antitumoral (par. 19-29), lo que confirma las enseñanzas del documento D2.



Ref. Expediente N° NC2017/0003236

En conclusión, la anterioridad D3 sí complementa las enseñanzas del documento D1, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Efecto técnico

De la lectura de la descripción y de los ejemplos, se tiene que las composiciones de la solicitud mejoraron la textura de la piel y disminuyeron la rugosidad y las escamas en lesiones cancerígenas, así como una estabilidad del producto, pero el documento D2 también reporta que sus composiciones son adecuadas para el tratamiento de lesiones benignas o malignas en piel (pág. 10-11), igualmente describe composiciones en forma de crema, por lo que se asume que el efecto técnico es el mismo y no hay estudios comparativos que demuestren alguna mejora de lo reivindicado frente a lo ya conocido en el documento D2.

No sobra mencionar que la anterioridad D3 ya indicaba la actividad antioxidante y antitumoral de los extractos de diferentes partes de la planta en cuestión (pár. 19-29) y que sus composiciones promueven la renovación de la piel (ejemplos)

En conclusión, sí hay un efecto técnico de las composiciones reclamadas, pero no es sorprendente a la luz de las enseñanzas del estado de la técnica.

Análisis realizado

Finalmente es oportuno recordar que, antes de la fecha de presentación nacional (31.03.2017), ya existían composiciones adecuadas para el tratamiento de lesiones producidas por el cáncer de piel que comprendían extracto de *Annona muricata*, excipientes y agua (D2), así como composiciones dermocosméticas que promueven el crecimiento saludable de células de la piel que contienen 1-3% de extracto de *Annona muricata*, 1% de aceite, 9% de emolientes, 2% de emulsionantes, 4% de preservantes y el resto de agua (D3); por lo que la persona versada en la materia combinaría de forma obvia dichas enseñanzas para llegar a las composiciones reclamadas, con la expectativa de tratar exitosamente las lesiones provocadas por el cáncer de piel, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo anterior, no es de recibo el argumento de la recurrente cuando que afirma que se hizo un examen retrospectivo de la materia reivindicada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 27366 del 09 de mayo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTO DE ANNONA MURICATA Y EXCIPIENTES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES TALES COMO ACEITES, EMOLIENTES, EMULSIONANTES, PRESERVANTES Y VITAMINAS”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

Resolución N° 59285

Ref. Expediente N° NC2017/0003236

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Amestak S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:01:40 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

