

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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 Resolución N° 37966 de 16 de junio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HAPLN1 PARA LA PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL”, 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 bajo el N° NC2022/0010667 del 29 de julio de 2022, se presentó una solicitud de modificaciones al capítulo reivindicatorio, para que fuera considerada al resolver el recurso de reposición.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de julio de 2022 con el N° NC2022/0010623, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, HAPLNSCIENCE INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificación a las reivindicaciones presentada con el escrito de recurso

En primer lugar, la sociedad recurrente indica que el nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por cuatro reivindicaciones, en donde: *“Las reivindicaciones 1 y 3 fueron modificadas para usar el conector “consiste en” en lugar de “comprende”. De esta manera, se restringe, de manera general, el alcance de todo el pliego reivindicatorio”*.

También afirma la sociedad recurrente que las nuevas reivindicaciones encuentran el debido sustento en el capítulo descriptivo inicialmente presentado y anexa el pago de la tasa correspondiente, por concepto de modificaciones al capítulo reivindicatorio, a una solicitud de patente en trámite.

En relación con el antecedente citado – documento D2

Sobre el documento D2, la sociedad recurrente 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*

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

invención comprende únicamente la proteína HAPLN1 per se como compuesto activo, como claramente se refleja en el nuevo capítulo reivindicatorio”. – Negrilla original de texto -

Además, se señala en el escrito de recurso 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)”.

En opinión de la sociedad recurrente: “(...) D2 se relaciona con una nanopartícula de metal noble para permitir que las cadenas de glicosaminoglicano (106) se unan a las proteínas y lípidos de la membrana (224) y revela el uso de HAPLN1 solo como molécula conectora para conectar la nanopartícula y las cadenas de glicosaminoglicano, más no menciona una composición cuyo único ingrediente activo sea dicha proteína”. – Negrilla original de texto -

Adicionalmente, explica la sociedad recurrente que: “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 (como único compuesto activo) 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 ”.

En relación con las enseñanzas del documento D2 se concluye en el escrito de recurso que: “(...) 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 (composición que consiste en la proteína HAPLN1) 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”; y por otra parte, “D2 nunca divulga ni sugiere la composición farmacéutica o la composición cosmética que se reivindican en la presente solicitud”.

Además, en el memorial de recurso se hace 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 agregados o anticuerpos, así como HAPLN1 (véanse las reivindicaciones 8-10, primera y tercera realización de D2, páginas 5-6). Es decir, la proteína HAPLN1 en D2 es sólo uno de los enlazadores opcionales para lograr el objetivo de la invención, el cual es lograr la prevención de la condición de ojo seco. Además, como puede ver en la Figura 1 de

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

D2, la molécula enlazadora funciona mecánicamente sólo para conectar las cadenas de nanopartículas y glicosaminoglicanos. De esta manera, la proteína HAPLN1 no puede moverse libremente, para funcionar como lo hace en la presente invención, en la posición fija que presenta en D2. Esta es la razón por la cual D2 no puede aumentar la producción de proCOL1 α 2 y HAS2 inducidos por TGF- β 1. Las reivindicaciones modificadas muestran estas diferencias estructurales con D2”.

Finalmente, la sociedad recurrente considera que: *“Es evidente que la anterioridad D2 difiere estructuralmente de las nuevas reivindicaciones, por lo que se solicita amablemente dar por superada la objeción por supuesta falta de novedad. Adicionalmente, es evidente que la persona medianamente versada en la materia no hubiera podido llegar de manera obvia a la composición reivindicada, considerando la diferencia en función y estructura que presenta la invención bajo estudio con respecto a D2. Simplemente no existe motivación alguna para el técnico medio en este campo a modificar D2 para solucionar el problema técnico de aliviar el envejecimiento de la piel mediante la utilización de una proteína HAPLN1 independiente con base en dicha anterioridad, ni mucho menos con base en sus conocimientos medios”.*

Trámite de la vía Administrativa

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”.*

Que mediante Oficio N° 10745 del 27 de junio de 2023, se requirió a la sociedad recurrente en los términos de lo dispuesto por los artículos 17 y 80 de la Ley 1437 de 2011, para que aclarara la finalidad y alcance de la modificación al capítulo reivindicatorio presentada mediante radicado bajo el N° NC2022/0010667, además, se indicó que en caso de no dar respuesta a lo requerido dentro del término legal se entendería desistida la petición de modificaciones. La sociedad recurrente no allegó respuesta alguna.

Objeto de la invención

De acuerdo con el objeto definido en el capítulo evaluado por esta Superintendencia al decidir desfavorablemente sobre la patentabilidad de la invención reivindicada, la solicitud en estudio proporciona: una composición farmacéutica para aliviar el envejecimiento de la piel que comprende la proteína 1 de unión a hialuronano y proteoglicano (HAPLN1), para uso como cosmético o nutracéutico. Donde la proteína HAPLN1 incrementa la producción de proCOL1 α 2 inducida por TGF- β 1 y de HAS2 e incrementa la estabilidad del receptor II de TGF- β .

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de prevenir o aliviar el efecto causado por el envejecimiento intrínseco de la piel, como consecuencia de la disminución en la matriz extracelular dérmica.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0009796 del 09 de septiembre de 2019, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 11741 del 23 de julio de 2021 y N° 19768 del 13 de diciembre de 2021.

En el primer requerimiento de fondo elevado por la Oficina, se estudiaron las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0009796 del 09 de septiembre de 2019 y se solicitó la corrección de las reivindicaciones 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 14, al advertir fallas relacionadas con aspectos de concisión y claridad en su redacción. Igualmente, consideró la falta de sustento de la reivindicación 2 y sugirió un nuevo título. De otra parte, observó que la descripción presentada no divulgaba de manera suficiente la invención reclamada porque los ejemplos 1 a 4 se referían a las pruebas técnicas asociadas a la identificación y cuantificación de la expresión génica de HAPLN1 y su asociación con el envejecimiento intrínseco de la piel.

En relación con la patentabilidad, en el citado Oficio se indicó que las reivindicaciones 1 a 5 carecían de novedad frente a las enseñanzas del documento D1 (US2015/0133328) en tanto que el método objeto definido en la reivindicación 6 se derivaba de forma obvia a partir de los antecedentes D1 (US2015/0133328) y D3 (US2014/0163118). Asimismo, se consideró que la composición definida en las reivindicaciones 7 a 14 no cumplía con el requisito de novedad teniendo en cuenta las divulgaciones del documento D2 (WO2016/156788).

Con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones, con el radicado bajo el N° NC2019/0009796 del 15 de octubre de 2021, y una serie de argumentos en favor de la patentabilidad y la claridad de las nuevas reivindicaciones. Revisada la respuesta, la Oficina emitió el Oficio N° 19768 del 13 de diciembre de 2021, en el que se sugirió un nuevo título para la solicitud, como sigue: **“COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HAPLN1 PARA LA PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL”** y se mantuvieron las objeciones relacionadas con aspectos de claridad en el caso de las reivindicaciones 1, 3 y 5. Asimismo, se reiteraron las objeciones en relación con la suficiencia descriptiva de la solicitud y de novedad de la materia definida en las reivindicaciones 1 a 6, teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D2 (WO2016/156788).

El día 19 de abril de 2022 la sociedad solicitante presentó un nuevo memorial, en respuesta a las objeciones formuladas y lo acompañó de un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cuatro (4) reivindicaciones. Sobre esta respuesta, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y denegó la patente mediante Resolución N° 37966 del 16 de junio de 2022, al advertir que la solicitud no cumplió con el requisito de novedad de acuerdo con las disposiciones normativas previstas en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Asimismo, el artículo 48 del mismo cuerpo normativo establece que:

“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

Modificaciones presentadas con el memorial de recurso

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“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 cuanto a la oportunidad para presentar modificaciones, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que: “Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente – y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial – ello no obsta para que el petitionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

(...)

Corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”¹.

En relación con los requisitos que deben cumplir las modificaciones propuestas durante el trámite de una solicitud de patente en el caso del capítulo reivindicatorio, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“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*

¹ Proceso 63-IP-2007. Pp. 12 y 13.

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

*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. – Subraya fuera de texto –

En concordancia con lo anterior, el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado sobre la importancia del capítulo reivindicatorio, indicando lo siguiente: “Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad”³. – Subraya fuera de texto –

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2022/0010667 del 29 de julio de 2022 con el fin de que sea considerado por esta Oficina al revisar la decisión sobre la patentabilidad de la materia, al respecto se encuentra lo siguiente:

Análisis sobre el alcance de la modificación

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado, allegado el día 29 de julio de 2022 con el radicado bajo el N° NC2022/0010667 en la etapa de recurso, está conformado por un total de cuatro (04) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto; por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

- Oportunidad para la presentación de modificaciones

En relación con la oportunidad para presentar modificaciones a solicitudes de patente en trámite, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“45. Atendiendo a que: i) el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, previó la posibilidad de que el solicitante de una patente modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial; ii) esta Sala ha considerado que la finalización

² Proceso 33-IP-2013. P. 18.

³ Proceso 43-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P. 21.

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

*del trámite ocurre cuando el acto que resuelve la solicitud de patente queda en firme (...)*⁴.

En consideración a lo expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se reiteran los aspectos jurídicos que rodean la conclusión del procedimiento administrativo del examen de solicitudes de patente, en particular, lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 sobre modificaciones a solicitudes en trámite y por el numeral 2° del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 sobre la firmeza de los actos administrativos, esta Oficina procede a verificar el cumplimiento de los requisitos para la aceptación a trámite del capítulo reivindicatorio modificado y allegado durante la etapa de recurso.

- Sustento de la modificación

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la materia, tal y como fue modificada, se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en la descripción aportada. Específicamente, el capítulo descriptivo revela una composición farmacéutica que incluye una proteína HAPLN1 y el Ejemplo 3 aborda los efectos producidos tras la aplicación de HAPLN1 en PBS a un reactivo biológico cuando se realiza por vía intraperitoneal (Páginas 22 y 23).

Asimismo, esta Oficina verificó que la sociedad recurrente allegó el pago de la tasa por la modificación voluntaria que realiza, según comprobante de recaudo correspondiente al recibo N° 67086 de 29 de julio 2022 con el radicado bajo el N° NC2022/0010667.

- Aspectos de claridad – modificaciones al capítulo reivindicatorio

En relación con el alcance de estas modificaciones, esta Oficina advirtió una serie de inconsistencias debido al uso del conector “consiste” en las nuevas reivindicaciones 1 y 3, en tanto que, en el caso de las reivindicaciones dependientes 2 y 4 se conservó el conector “comprende”. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad recurrente fue requerida mediante el Oficio N° 10745 del 27 de junio de 2023 para que aclarara algunos aspectos relacionados con la claridad de las nuevas reivindicaciones presentadas en etapa de recurso, sin que allegara respuesta alguna.

Como se indicó en el Oficio de requerimiento, tales inconsistencias afectan la claridad y correcta interpretación del alcance de la invención e impiden que la modificación sea aceptada a trámite, por lo que ante la omisión de respuesta a la comunicación oportunamente elevada por esta Oficina, no se acepta a trámite la petición de modificación, advirtiéndole al peticionario que podrá presentarla de nuevo en la etapa de examen, como parte de la garantía al debido proceso y al derecho de contradicción.

Adicionalmente, dado que el examen sobre la patentabilidad de la materia es competencia exclusiva de la Dirección de Nuevas Creaciones, de conformidad con lo

⁴ Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo – Sección Primera. Número de radicación: 11001032400020110024400 del 01 de junio de 2023.

Oportunidad para la presentación de las modificaciones de la solicitud de patente.

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

señalado por el artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, esta Oficina advierte la necesidad de revocar la decisión y en su lugar, remitir el caso al área encargada de la examinación de los aspectos sustantivos de la solicitud.

Como consecuencia de lo anterior, esta Oficina considerará el alcance de la modificación evaluada al proferir la decisión desfavorable sobre la patentabilidad de la materia, es decir, se pronunciará considerando el capítulo reivindicatorio que reposa dentro del radicado bajo el N° NC2022/0004914 del 19 de abril de 2022 y los argumentos presentados en el escrito de recurso.

Del resultado del análisis de Novedad

Arte previo citado

Verificado el análisis de novedad presentado en la Resolución impugnada se observa que el documento citado: D2 (WO2016/156788) pertenece al campo técnico de la invención, correspondiente al diseño de composiciones farmacéuticas y fue publicado con anticipación a la fecha de presentación internacional indicada en la solicitud bajo revisión del 06 de marzo de 2017.

Enseñanzas del documento D1

Tras la revisión realizada al trámite administrativo, se comprueba que el documento D1 efectivamente divulga el tratamiento y las composiciones que resuelven los problemas ocasionados por la falta de hidratación de células de superficie; dichas composiciones incluyen nanopartículas y enlazadores (Resumen; página 1). Dentro de las divulgaciones de este documento se enseña una composición que comprende una molécula enlazadora de HAPLN1 y otros ingredientes y excipientes farmacéuticos (Resumen, Página 4, Reivindicación 9, entre otros).

Sobre la comparación realizada

Así las cosas, en esta instancia se comprueba que la reivindicación 1 en estudio presenta identidad técnica con las composiciones divulgadas por el documento D2, como se muestra a continuación:

Tabla 1. Análisis comparativo

Reivindicación 1 en estudio NC2022/0004914 19 de abril de 2022	D2
Una composición farmacéutica para aliviar el envejecimiento de la piel, que comprende : Proteína HAPLN1 como principio activo en donde la proteína HAPLN1 incrementa la producción de proCOL1α2 inducida por TGF-β1 y de HAS2 e incrementa la estabilidad del receptor II de TGF-β	Una composición que comprende: Proteína HAPLN1 (Pág. 6, líneas [1-12], Reivindicación 9) mezclada con nano partículas de metal o plata coloidales.

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Reivindicación 1 en estudio NC2022/0004914 19 de abril de 2022	D2

De acuerdo con los elementos técnicos estructurales previstos para Reivindicación independiente 1, evaluada durante la etapa de examen, y que corresponden específicamente a la presencia de la proteína HAPLN1, dicha composición farmacéutica **que comprende** una proteína HAPLN1 se encuentra anticipada por las divulgaciones del documento D2. Por lo tanto, no le asiste la razón a la sociedad recurrente cuando afirma que el alcance de la Reivindicación 1 en estudio, no se encuentra divulgado en el documento D2 citado por el Examinador.

Sobre las afirmaciones de la sociedad recurrente, según las cuales, el documento D2 no revela ninguna relación entre el nivel de expresión de HAPLN1 y el envejecimiento de la piel, en esta revisión se aclara que esta relación corresponde con un efecto técnico o un resultado a alcanzar, al igual que expresiones como *“incrementa la producción de proCOL1 α 2 inducida por TGF- β 1 y de HAS2”* e *“incrementa la estabilidad del receptor II de TGF- β ”*, lo cual no corresponde con elementos técnicos que puedan ser tenidos en cuenta para la evaluación de novedad o de nivel inventivo. En el mejor de los casos, los argumentos de la sociedad recurrente sobre los efectos logrados por la composición corresponderían con evidencias para probar el mérito inventivo, si hubiese alguna diferencia técnica entre la materia evaluada y las enseñanzas del estado de la técnica citado en la Resolución impugnada, lo anterior, de conformidad con los criterios de análisis bajo la aproximación problema solución.

Y teniendo en cuenta que no fue aceptada la petición de modificación, el alcance de la reivindicación 1 en estudio continúa siendo de alcance más extenso, por lo que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando afirma que la presente invención comprende únicamente la proteína HAPLN1. En este mismo sentido es cierto que el documento D2 revela la proteína HAPLN1 como un enlazador y no como el ingrediente único de una composición.

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la invención como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público. Una vez revisados los documentos aportados por la sociedad recurrente esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo, en particular, frente a las enseñanzas del documento D2 citado en la Resolución recurrida.

De la pertinencia de un estudio de patentabilidad integral

En consideración a las disposiciones vigentes en materia del examen sustantivo, se advierte que al proferir la decisión sobre la negación del derecho exclusivo que otorga la patente, la Oficina evaluó el ámbito y alcance de las reivindicaciones modificadas por el solicitante el día 19 de abril de 2022, las cuales, al contrastarlas frente al estado de la técnica divulgado en el documento D2 no cumplen con el requisito de novedad, decisión que se confirmó al evaluar los argumentos de la impugnación.

Resolución N° 24802

Ref. Expediente N° NC2019/0009796

Sin embargo, esta Oficina advierte que frente a la decisión de no aceptar las modificaciones aportadas en etapa de recurso también procede una evaluación exhaustiva sobre aspectos relacionados con la claridad y concisión, examen que solo puede ser adelantado por el área competente, con lo cual, resulta necesario revocar la decisión y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa del procedimiento de examen.

En conclusión, teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud fue modificado y de la necesidad de efectuar un análisis integral de los requisitos señalados por la normativa vigente, encuentra esta Oficina pertinente revocar la decisión impugnada para de esta manera garantizar la aplicación de la garantía constitucional del principio del debido proceso y de otorgar la oportunidad de controvertir la decisión a la sociedad solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 37966 de 16 de junio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HAPLN1 PARA LA PREVENCIÓN O ALIVIO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer su continuación, que para todos los efectos legales corresponde al examen de fondo, para que se evalúe el capítulo reivindicatorio modificado incluido en el radicado bajo el N° NC2022/0010667 del 29 de julio de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a HAPLN SCIENCE INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.05.20
23:01:15 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.