

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de septiembre de 2011, con el N° 11-114807-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "EFECTOS ANTI-PÉRDIDA DE HUESO Y PÉRDIDA DE ANTI-ADHERIMIENTO DE UNA COMPOSICIÓN ORAL, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/029670 del 01 de abril de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 642 del 16 de abril de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10402, notificado por fijación en lista el 18 de junio de 2013, se requirió a la 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.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-114807-00008-0000 del 10 de septiembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de reducir el efecto de las metaloproteinasas de matriz en la manifestación clínica de la periodontitis. Para resolver este problema técnico se presenta un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 01 de abril de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	WO2005103071	"PEPTIDE INHIBITORS OF METALLOPROTEINASE ACTIVITY"	03/Noviembre/2005
D2	Katzung. B.D. Farmacología Básica y Clínica 10ª edición.	"FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA"	2007

El documento D1 divulga compuestos inhibidores de MMP (Pág. 6 línea 20 a Pág. 9 línea 11) y divulga el efecto de MMPs en periodontitis (Pág. 2 línea 32)

El documento D2 divulga la metodología utilizada en los procesos de investigación y selección de fármacos (Págs. 66 y 67)

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, el método de identificación reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis (Ver página 9 del radicado N° 11-114807-00008-0000)"*

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 (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

1]]URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2005103071A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20051103&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_E
P

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

Características esenciales	D1	D2
Método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis, en donde el método comprende: Contactar una primera muestra gingival, obtenida de un mamífero que sufre de gingivitis o periodontitis, con un compuesto de prueba; Contactar una segunda muestra gingival, obtenida de la cavidad oral de dicho mamífero, con un agente antibacteriano conocido por regular decrecientemente la expresión de uno o más metaloproteinasas de matriz; Medir el grado al cual la expresión de una o más de dicha metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho compuesto de prueba; Medir el grado al cual la expresión de una o más de dicha metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano ; y Comparar el grado al cual la expresión de una o más de dicha metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho compuesto de prueba, con la medida del grado al cual la expresión de una o más de dicha metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano; En donde un compuesto de prueba que regula decrecientemente la expresión de una o más de dichas metaloproteinasas de matriz a un grado igual o mayor que el del agente antibacteriano, es un compuesto útil en tratar la gingivitis o la periodontitis.	Compuesto peptídico inhibidor de metaloproteinasas de matriz involucradas en periodontitis (Pág. 2 línea 32, Pág. 6 línea 20 a Pág. 9 línea 11)	Procesos de investigación de fármacos que incluyen una secuencia de experimentación y caracterización llamada selección de fármacos (Pág. 66; Columna de la izquierda) A nivel molecular, el compuesto se debe probar en búsqueda de la afinidad del receptor a las membranas celulares (Pág. 66; Columna de la derecha) Se deben llevar a cabo estudios sobre enzimas para determinar si el fármaco en cuestión es tal vez un sustrato o inhibidor de esas enzimas o interfiere con el metabolismo de otros fármacos (Pág. 66; Columna de la derecha) Se utilizarían tejidos aislados en especial músculo liso vascular para determinar la actividad farmacológica y la selectividad de los compuestos nuevos en comparación con los de referencia. También se compararía con otros fármacos en otras preparaciones in vitro (Pág. 67; Columna de la izquierda)

El documento D1 divulga el efecto de MMPs en periodontitis además de compuestos inhibidores de MMP (Pág. 2 línea 32; Pág. 6 línea 20 a Pág. 9 línea 11) y

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la invención definida en el

Página 3 de 6

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1482226576

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

documento D1 consiste en que no divulga específicamente un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis consistente en contactar muestras gingivales con un compuesto de prueba y con un control positivo y comparar el grado al cual la expresión de una o más metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dichos compuestos.

El documento D2 divulga la metodología utilizada en los procesos de investigación y selección de fármacos (Págs. 66 y 67)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la invención definida en el documento D2 consiste en que no divulga específicamente un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis

El efecto que logra el contactar muestras gingivales con un compuesto de prueba y con un control positivo y comparar el grado al cual la expresión de una o más metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dichos compuestos es que permite seleccionar que compuestos presentan utilidad como inhibidores de metaloproteinasas de matriz en el tratamiento de gingivitis o periodontitis.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar la invención conocida en el documento D1 para obtener un método que permita identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis".

Sin embargo, el documento D2 divulga el proceso de selección de un fármaco correspondiente a probar los compuestos sobre los receptores o enzimas de interés y compararlos con respecto a los compuestos de referencia mediante pruebas in vitro y puesto que el documento D1 da a conocer compuestos inhibidores de metaloproteinasas de matriz involucradas en desarrollo de periodontitis sin que en la presente solicitud se sustente que el método reclamado permita llegar a la obtención de compuestos que presenten un efecto técnico sorprendente y por lo tanto sean inventivos con respecto a los compuestos conocidos en el estado de la técnica, la persona del oficio normalmente versada en la materia que conoce dichos procesos de selección de un fármaco según el documento D2, fácilmente realizaría pruebas de selección de compuestos inhibidores de metaloproteinasas de matriz como los divulgados en el documento D1 y demás inhibidores de MMPs conocidos en el estado de la técnica^{2,3} por contacto con muestras gingivales y comparación con respecto a compuestos de control positivo como el triclosan de acción en periodontitis ampliamente conocida^{4,5} para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

2 Yoshioka M. et al. Journal of periodontology. 2003; 74 (8) 1219-1224. "Effect of hidroxicamic Acid-Based Matrix Metalloproteinase Inhibitors on Human Gingival Cells and Porphyromonas gingivalis".

3 Ruwanpura S.M.P.M et al. Journal of Dental Research. 2004; 83 (3) 259 -265. "Prostaglandin E2 regulates Interleukin -1 β - induced Matrix Metalloproteinase-3 Production in Human Gingival Fibroblasts.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 11 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual *"la referencia D1 no hace mención alguna en relación con un método para la identificación de un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis, el cual comprenda específicamente las etapas acá reivindicadas"* y que *"la referencia D2 corresponde a una referencia bibliográfica de carácter general que hace una somera mención, entre otras generalidades de la farmacología básica, de las actividades de interés en los procesos de investigación destinados a la caracterización de diversos compuestos químicos de interés farmacológico. Así las cosas dicha referencia establece que con el fin de identificar la actividad de un compuesto químico cualquiera se deben tener en consideración aspectos básicos a nivel molecular que definen la afinidad y el efecto biológico de dichos compuestos, los cuales por obvias razones varían de acuerdo a la función biológica objeto de estudio y más particularmente, de acuerdo a los modelos empleados"* y que por lo tanto afectar el método de alta especificidad reivindicado con una referencia de carácter general carece de sentido en el ámbito de las patentes correspondiendo a una sobre simplificación de la invención y que no es posible a partir de los documentos citados establecer como el versado en la materia habría podido obtener la invención, se aclara a la solicitante que el método reivindicado corresponde a un método de screening farmacológico completamente conocido en la literatura de carácter general y que si bien el documento D1 no divulga el método con las etapas reivindicadas una persona normalmente versada en la materia que conoce según el documento D2 y sus conocimientos propios en la materia la realización de pruebas de screening farmacológico encontraría en el documento D1 una sugerencia para utilizar inhibidores de MMPs en tratamiento de periodontitis y por lo tanto las pruebas de screening farmacológico a que hubiera lugar para identificar los compuestos más eficaces en dicho tratamiento. De esta manera esta Superintendencia considera que siendo completamente conocidos los métodos reivindicados y completamente conocidos los compuestos probados mediante dicho método y siendo obvia la utilidad de dichas pruebas in vitro para evitar etapas técnicas como la realización de ensayos in vivo en modelos animales y la realización de ensayos clínicos, además del hecho que la solicitante no aporta ningún elemento en el nuevo capítulo reivindicatorio que otorgue novedad o nivel inventivo a la solicitud; dicha solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad.

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

4 Osaki f. et al Brazilian Oral Research 2006;20(2):172-7 "Efficacy of a herbal toothpaste on patients with established gingivitis – a randomized controlled trial"

5 Davies R.M. Clin Microbiol Infect 2007; 13 (Supl. 4): 25–29. "The clinical efficacy of triclosan/copolymer and other common therapeutic approaches to periodontal health"

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1482226576

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60346

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114807

RESUELVE:

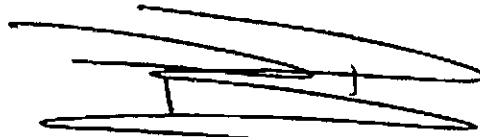
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "EFECTOS ANTI-PÉRDIDA DE HUESO Y PÉRDIDA DE ANTI-ADHERIMIENTO DE UNA COMPOSICIÓN ORAL".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co
notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓