

As. 117.811

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACI
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114807- -00006-0000

Fecha: 2013-04-15 15:55:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **11 114807**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **EFFECTOS ANTI-PÉRDIDA DE HUESO Y PÉRDIDA DE ANTI-ADHERIMIENTO DE UNA COMPOSICIÓN ORAL**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al oficio número 369 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 22 de Enero de 2013.

Nos permitimos presentar un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por once reivindicaciones, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada, y se encuentra enteramente sustentado en la descripción. Adjuntamos el recibo correspondiente a las reivindicaciones adicionales.

Queremos expresar nuestro total desacuerdo frente a la posición del señor Examinador según la cual considera que la materia revelada por la presente solicitud no es patentable de acuerdo al artículo 20, literal d), de la Decisión 486, por las siguientes razones.

Como primera medida queremos incluir el artículo en mención, con el fin de evitar confusiones en su interpretación.

Artículo 20.- No serán patentables:

- 2
- a) *las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
 - b) *las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
 - c) *las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;*
 - d) *los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.*

En este sentido, consideramos que el señor Examinador tergiversó el concepto inventivo expuesto por la presente solicitud, toda vez que el objeto de la presente invención en ningún momento corresponde a revelar un método de tratamiento o diagnóstico para animales o seres humanos.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la materia revelada por el pliego reivindicatorio, la presente invención se centra en un método para **identificar un compuesto químico**, lo cual en definitiva es muy distante de un método de tratamiento o de diagnóstico, pues no se está ofreciendo un método mediante el cual se brinden etapas que permitan aliviar un estado patológico, sino medios técnicos basados en la fisiología que permiten identificar si un compuesto presenta o no presenta un comportamiento biológico dado.

De tal manera, que de acuerdo a lo establecido por el citado artículo de la decisión 486 consideramos que la objeción propuesta es inapropiada. Es más, el Instructivo de patentabilidad define los métodos de tratamiento en los siguientes términos:

*"Los métodos terapéuticos **que implican la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo** no son patentables". (énfasis fuera de texto)*

De acuerdo a lo anterior es claro que el **método de identificación de compuestos** de la presente invención no puede considerarse como un método de tratamiento de acuerdo a la definición arriba mencionada.

Así las cosas, la nueva reivindicación 1 establece,

*Un 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 control positivo, en donde dicho control positivo es un compuesto 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 control positivo; 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 dichas metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho control positivo;

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 control positivo, es un compuesto útil en tratar la gingivitis o la periodontitis.

Es decir, ofrece un método que permite el tamizaje de potenciales compuestos que tienen un fin biológico determinado mediante el conocimiento ya establecido de la fisiopatología que caracteriza dos condiciones originadas en la cavidad oral, con el fin de evitar la aplicación de etapas técnicas innecesarias, tales como los ensayos *in vivo* en modelos animales o la realización de ensayos clínicos, que implican un alto costo y desgaste técnico.

Por tanto, si bien el lenguaje empleado en el pliego reivindicatorio incluye la expresión "útil para tratar la gingivitis o la periodontitis" dicha expresión no define la materia a patentar, sino que especifica cual es el fin último del compuesto a identificar y no de la invención en sí. Es decir, el objetivo de la presente invención no es reivindicar un método para tratar la gingivitis o la periodontitis, sino reivindicar un método para la identificación de un compuesto químico mediante una serie de etapas que se basan en el comportamiento biológico de dicho compuesto comparado con el comportamiento biológico de un compuesto de control.

De esta manera, la descripción establece que las metaloproteinasas (MMP-8, MMP-9 y MMP-13) se encuentran directamente relacionadas con la degradación anormal de la matriz orgánica periodontal, al facilitar la reabsorción de hueso mediante la degradación de la osteoide, y por tanto los compuestos químicos que tengan la capacidad para generar una regulación decrecientemente de la expresión de dichas proteinasas son de utilidad en revertir los efectos fisiológicos derivados de las mismas.

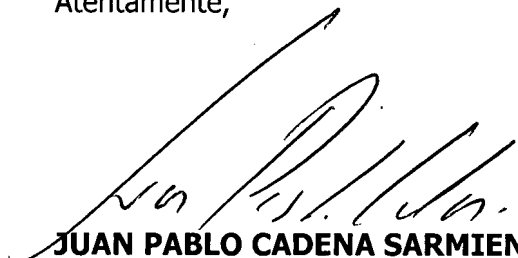
Así las cosas, contar con un método que permite probar la capacidad de regulación negativa de la expresión de las proteasas mencionadas de diversos compuestos químicos, corresponde a una **herramienta** de alta relevancia en el campo técnico de las composiciones dentales, y por tanto, es un aporte al arte previo, al tener en cuenta que dicho arte no cuenta con un herramienta del tal importancia en el campo de la invención.

Lo anteriormente expuesto se encuentra debidamente respaldado por el concepto de la Oficina Europea de Patentes (que abarca **38** países), así como de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, al reconocerse la aplicación industrial, la novedad y el nivel inventivo de la presente invención, con un pliego reivindicatorio de alcance equivalente. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al señor Examinador la aceptación del pliego reivindicatorio presentado como parte de la presente respuesta, ya que en concepto del solicitante, y de diferentes autoridades a nivel mundial, la presente invención cumple con los requisitos para ser patentable.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

Del Señor Director

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41

117811
6

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0020234

Bogotá D.C., Febrero 28 de 2013 - 08:38:12

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

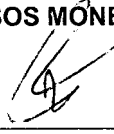
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	426513441	27/02/2013	35.651.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	30.000.00
				\$30.000.00

=====

SON: **TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114807- -00006-0000

Fecha: 2013-04-15 15:55:29
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR. NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 28 de 2013 - 08:38:23

2

REIVINDICACIONES

1. Un 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 control positivo, en donde dicho control positivo es un compuesto 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 control positivo; 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 dichas metaloproteinasas de matriz es regulada decrecientemente por dicho control positivo;

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 control positivo, es un compuesto útil en tratar la gingivitis o la periodontitis.

2. El método de la reivindicación 1, en donde dicha una o más metaloproteinasas de matriz son seleccionadas del grupo que consiste de MMP-8, MMP-9, y MMP-13.
3. El método de las reivindicaciones 1 o 2, en donde dicho control positivo regula decrecientemente la expresión de MMP-8, MMP-9, y MMP-13.
4. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho control positivo es un difenileter halogenado.
5. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el control positivo es triclosán.

6. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho compuesto de control regula decrecientemente la expresión de una o más de dichas metaloproteinasas de matriz en un mayor grado que dicho control positivo.
7. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho compuesto de prueba regula decrecientemente la expresión de MMP-9 y MMP-13, en un mayor grado que de dicho control positivo.
8. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho compuesto de prueba regula decrecientemente la expresión de MMP-8, MMP-9 y MMP-13, en un mayor grado que dicho control positivo.
9. El método de la reivindicación 2, en donde dicho control positivo regula decrecientemente la expresión de MMP-8.
10. El método de la reivindicación 2, en donde dicho control positivo regula decrecientemente la expresión de MMP-9.
11. El método de la reivindicación 2, en donde dicho control positivo regula decrecientemente la expresión de MMP-13.