



No. 11-114807- -00011-0000

Fecha: 2013-11-26 16:17:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

As. 117.811

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 60346 del 17 de Octubre de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 60346 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2005103071	"Peptide inhibitors of metalloproteinase activity"	03/11/2005
D2	Katzung, B.D. Farmacología Básica y clínica. 10 edición	Farmacología básica y clínica	2007

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que su juicio la invención se considera obvia en vista de D1 y D2.

RESUELVE

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

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente al análisis llevado a cabo por el examinador encargado de la evaluación del presente expediente, toda vez que dicho análisis fue llevado a cabo mediante un enfoque altamente subjetivo, en donde, no se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los argumentos expuestos por el solicitante – consignados en la respuesta al Oficio Técnico No. 10402 notificado por fijación en lista el 18 de Junio de 2013-, y simplemente se procedió a la negación arbitraria del derecho de patente a la materia reivindicada.

Es por tanto, que solicitamos de manera enfática al señor Examinador encargado de la revisión del presente Recurso llevar a cabo un análisis objetivo de la presente invención, teniendo en cuenta un estudio objetivo de las anterioridades, y considerando la totalidad de argumentos expuestos a continuación, de manera tal que se cumplan los lineamientos del Instructivo de Patentabilidad.

Con el ánimo de resaltar el problema técnico a revolver por la presente invención, nos permitimos exponer lo siguiente. La presente invención revela un método específico que permite la caracterización de compuestos que son de utilidad en el tratamiento de condiciones inflamatorias orales, particularmente gingivitis y periodontitis, mediante la aplicación de una gama de etapas puntuales, en respuesta a la necesidad continua de identificación de nuevas alternativas farmacéuticas que permitan la mejora de la salud oral.

Así las cosas, es imperativo llamar la atención de su Despacho sobre el hecho de que es justamente la combinación precisa de las etapas reivindicadas la que permite dar una solución específica al problema técnico propuesto, y por tanto, la presente invención debe analizarse como un todo, y no como si se tratase de un acercamiento de carácter general.

De esta manera, con el fin de puntualizar –aún más– en el alcance de la presente invención, se ha especificado que el agente antibacteriano corresponde a triclosan, lo cual no difiere del alcance original, sino que simplemente proporciona un mayor detalle acerca de los aspectos técnicos del método reivindicado. Así las cosas, el método en mención establece lo siguiente:

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 triclosan, el cual es 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 el triclosan; 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 el triclosan;

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

En este sentido, consideramos que ninguna de las referencias citadas por su Despacho, cuenta con las enseñanzas puntuales que caracterizan a la presente invención, y por el contrario, las mismas se constituyen como referencias que se centran de manera general en los conocimientos básicos acerca de las metaloproteinasas y la farmacología básica. Lo anterior en definitiva no permite que el normalmente versado en la materia llegue al método acá reivindicado sin investigación, y aplicación inventiva de su parte, y por tanto, no existe obviedad alguna en la presente invención, tal como se demuestra a continuación.

Como primera medida la referencia **D1 (WO2005103071)** se encuentra íntimamente relacionada con conceptos generales acerca de inhibidores de la actividad de las metaloproteinasas de matriz (MMP), composiciones farmacéuticas que comprenden dichos agentes, y otros aspectos relacionados con el uso de tales inhibidores. En este sentido, es posible notar que la anterioridad en mención comprende a lo largo de sus enseñanzas los aspectos biológicos y bioquímicos que caracterizan a los inhibidores

de MMP y la utilidad de los mismos en el tratamiento de diversas condiciones patológicas, tales como el tratamiento de tumores dependientes de las MMPs.

Así las cosas, es evidente que la anterioridad D1 no hace mención alguna, ni sugiere, un método para la identificación de un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis, el cual comprenda específicamente las cinco etapas acá reivindicadas, y por tanto, dicha referencia no motiva de manera alguna al versado en la materia a desarrollar una metodología particular que permita suplir la necesidad de medios para identificar alternativas farmacéuticas de utilidad en la cavidad oral.

En consecuencia, a pesar de que la anterioridad D1 encuentra relación con los aspectos teóricos referentes a las metaloproteinasas de matriz (MMPs), dicho documento **no proporciona ninguna herramienta técnica que permita el diseño racional y la estructuración exitosa de un método como el acá reivindicado**, puesto que el mismo no sugiere el orden lógico de etapas, las muestras requeridas, ni los compuestos de utilidad para la identificación de la actividad de un compuesto de prueba.

De esta manera, a la luz de la referencia D1, el versado en la materia -enfrentado al problema técnico propuesto- no contaría con las herramientas requeridas para llegar a la materia acá reivindicada, puesto que el conocimiento de las MMPs no se constituye como un conocimiento suficiente que permita idear una aplicación particular de la actividad biológica de las mismas con el fin de generar un método (debidamente definido por sus etapas) que sea de utilidad en la identificación de nuevas alternativas farmacéuticas que permitan la mejora de la salud oral.

En lo que se refiere a la anterioridad **D2 (Katzung. B.D.)** notamos que la misma se constituye como una referencia bibliográfica de carácter general que consigna los aspectos básicos de la farmacología, las actividades de interés en los procesos de investigación destinados a la caracterización de diversos compuestos químicos de interés farmacológico, entre otros. Lo anterior, en definitiva, corresponde a un conocimiento no específico, el cual de ninguna manera puede ser atribuido a un avance en el estado del arte, sino que se constituye como un resumen, es decir, una

fuelle de informaci3n secundaria, que 3nicamente recopila los conocimientos b3sicos de la farmacolog3a.

En este sentido, la 3nica menci3n medianamente relacionada con el campo t3cnico de la presente solicitud encontrada en D2, establece *-grosso modo-* que con el fin de identificar la actividad de un compuesto qu3mico cualquiera se deben tener en consideraci3n aspectos b3sicos a nivel molecular que definen la afinidad y el efecto biol3gico de dichos compuestos, los cuales por obvias razones, var3an de acuerdo a la funci3n biol3gica objeto de estudio, y m3s particularmente, de acuerdo a los modelos empleados. En otras palabras, D2 establece que para cada caso particular, deben considerarse la totalidad de aspectos y eventos relacionados con la mol3cula de inter3s, lo cual es obvio, y no proporciona ning3n conocimiento puntual.

As3 las cosas, tal como se expuso en la respuesta al Oficio T3cnico, pretender afectar el nivel inventivo de un **m3todo de alta especificidad** como el ac3 reivindicado a partir de una referencia de car3cter general que solo resume los conocimientos b3sicos del campo de la farmacolog3a cl3nica, carece de todo sentido t3cnico y legal, habida cuenta de los lineamientos internacionales y nacionales, los cuales establecen que para considerar que una invenci3n carece de nivel inventivo se requiere la identificaci3n de enseanzas, o sugerencias, puntuales en el arte previo **que indiquen claramente al versado en la materia c3mo modificar las divulgaciones ya conocidas, para dar soluci3n al problema t3cnico propuesto, sin requerir por parte de dicho versado en la materia experimentaci3n excesiva o aplicaci3n de actividad inventiva.**

As3 las cosas, al tener en cuenta que, de acuerdo a su Despacho, la diferencia existente entre la invenci3n y cualquiera de las referencias D1 y D2 corresponde a que ninguna de las anterioridades “divulga espec3ficamente un m3todo para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis”, se est3 aceptando abiertamente que el arte previo no incluye ninguna enseanza puntual, o siquiera sugerencia, que le permita al versado en la materia llegar a las enseanzas de la presente invenci3n, tomando como punto de partida sus divulgaciones. Es decir, D1 y D2 no se constituyen como una herramienta que gu3e a dicho versado en la materia al desarrollo de un m3todo como el ac3 reivindicado.

X

En este sentido, nos permitimos citar el siguiente fragmento del Instructivo de Patentabilidad relacionado con el análisis de nivel inventivo, en donde se establece lo siguiente:

“Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva.”

Lo cual, en definitiva, no sucede en el presente caso, puesto que la diferencia existente entre al presente invención y D1 y D2 es la misma (ninguna de las anterioridades divulga específicamente un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis), y es tan contundente que no puede ser suplida por ningún documento del arte previo.

Así las cosas, al verse enfrentado a dicha situación, su Despacho únicamente proporcionó conclusiones carentes de sustento alguno, las cuales no corresponden a la argumentación ni al análisis requeridos que permitan establecer de qué manera el versado en la materia, partiendo de dichas enseñanzas, habría podido obtener (con una alta expectativa de éxito) todas y cada una de las etapas específicas que caracterizan al método acá reivindicado.

En otras palabras, las enseñanzas contempladas por las referencias en mención y la perspectiva abordada por el examinador respecto a las mismas, no permiten evidenciar cómo el versado en la materia ubicado cronológicamente en la etapa previa a la presentación de la presente solicitud, habría podido deducir la totalidad de aspectos técnicos esenciales que caracterizan al método de identificación de compuestos de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis acá reivindicado.

A pesar de lo anteriormente expuesto, notamos de manera sorprendente que el examinador expuso exactamente los mismos argumentos -sin sustento- a lo largo de la

Resolución No. 60346 del 17 de Octubre, y simplemente dio como respuesta a todos los aspectos expuestos anteriormente, lo siguiente:

“En referencia al argumento de la solicitante (...) se aclara 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, dicha solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad.”

Respecto a lo anterior, es claro que su Despacho llevó a cabo una sobre simplificación de la materia revelada por la presente invención, puesto que mediante el conocimiento previo de la misma consideró que su desarrollo resulta tan trivial como combinar enseñanzas aisladas identificadas en el arte previo (MMPs en D1, y procesos de investigación generales en D2), pero sin contemplar que para llevar a cabo dicha “combinación” se requiere de la realización de una profunda y concienzuda actividad investigativa que permita obtener un método eficaz y aplicable.

Lo anterior, además nos genera un profundo desconcierto, toda vez que es evidente que el análisis expuesto contraviene el método problema solución indicado por el Instructivo de Patentabilidad, puesto que a pesar de reconocerse las diferencias existentes entre D1 y D2 y la presente invención, dichas diferencias fueron suplidas con las mismas anterioridades y con las enseñanzas de la presente solicitud, en ausencia de evidencia sustentada que indique como el normalmente versado en la

materia habría llegado a las enseñanzas de la presente invención, sin que se requiriera investigación alguna por su parte.

Lo anterior, corresponde justamente a un análisis en retrospectiva, el cual esta abiertamente prohibido por los lineamientos de patentes a nivel nacional e internacional.

Así las cosas, a diferencia de las referencias D1 y D2, la presente invención ofrece un método que permite el tamizaje de potenciales compuestos de utilidad en el tratamiento de la gingivitis y periodontitis mediante el debido conocimiento de la fisiopatología que caracteriza dichas condiciones patológicas, 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, la presente invención es de gran importancia técnica, toda vez que 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 calibre.

En consecuencia, en ausencia de una indicación clara, el normalmente versado en la materia (que carece de actividad inventiva) no se encontraría en capacidad de desarrollar un método tan específico, y de esta manera, las divulgaciones de la presente invención no deben considerarse obvias a la luz de las referencias D1 y D2. Es decir, a partir de los argumentos previamente expuestos, concluimos que la totalidad del pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo a la luz de las referencias D1 y D2.

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.

10

PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 60346 del 17 de Octubre de 2013 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



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