

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19440

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-100911

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 27 de septiembre de 2007 con el N° 07-100911-00000-0000, por la sociedad Abbott Laboratories., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE AMINO ÁCIDO PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/010468 del 21 de marzo de 2006.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 17503, notificado el 01 de noviembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, conforme lo establece el artículo 18 de la Decisión 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-100911-00005-0000 del 06 de febrero de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 17 (Fls. 117 a 120) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 17 contenidas en los folios 117 a 120, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19440

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-100911

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de suministrar composiciones útiles para tratar la diabetes sin las limitaciones de efectos secundarios limitantes, siendo apropiadas para individuos no diabéticos. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona composiciones que comprenden isoleucina, leucina, valina, cisteína y metionina en relaciones de peso específicas, útiles en el tratamiento de individuos que sufren tolerancia a la glucosa deteriorada o diabetes.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de marzo de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicación de prioridad, relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US4368204	Nutrition composition for pediatrics	11/enero/1983
D2	US5132113	Nutritional composition containing essential amino acids	21/julio/1992

El documento D1 divulga (abstract) una composición de uso pediátrico con aminoácidos específicos y en cantidades específicas.

El documento D2 divulga una composición de aminoácidos esenciales con cantidades relativas de uno a otro componente y puede contener carbohidratos, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales (Columna 6, renglones 21 – 37).

6.4. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: *"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"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19440

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-100911

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no posee nivel inventivo, teniendo en cuenta que en la reivindicación 1 se reclama una *"composición para el tratamiento de individuos que sufren diabetes o tolerancia a la glucosa deteriorada, que comprende isoleucina, leucina, valina, cisteína y metionina; la composición tiene relaciones de peso de isoleucina a leucina, isoleucina a valina, isoleucina a cisteína e isoleucina a metionina independientemente al menos aproximadamente 10:1"*.(Fl. 117).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1 de la solicitud, y las reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Composición para el tratamiento de individuos que sufren diabetes o tolerancia a la glucosa deteriorada	Composición de uso pediátrico	Composición de aminoácidos esenciales
Isoleucina	Isoleucina	Isoleucina
Leucina	Leucina	Leucina
Valina	Valina	Valina
Cisteína	Cisteína	No se menciona
Metionina	Metionina	Metionina
Relaciones de peso de isoleucina a leucina, isoleucina a valina, isoleucina a cisteína e isoleucina a metionina independientemente de al menos aproximadamente 10:1	No se menciona	No se menciona

Realizada la comparación anterior, se ha podido establecer que la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones de los documentos D1 y D2, consiste en que en dichos documentos no mencionan específicamente las relaciones de peso de isoleucina al resto de componentes de la composición. Adicionalmente, el documento D2 difiere en que la composición no refiere la presencia de cisteína

Así mismo, el efecto que logra incluir relaciones de peso de isoleucina al resto de componentes de la composición, es la disminución de la glucosa en sangre en ratas con relación a un control. Por lo tanto, el problema técnico que se pretende resolver en esta invención se puede formular así: *"como modificar la composición conocida en D1 para conseguir la disminución de la glucosa en sangre?"*.

Sin embargo, la persona del oficio medianamente versada en la materia inferiría

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19440

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-100911

que, si la composición de 4 aminoácidos se utiliza en desordenes metabólicos, tal como lo enseña D2, la composición de 5 aminoácidos divulgada en D1 también sería efectiva sobre desordenes metabólicos como la diabetes, según el conocimiento previo del técnico de que los aminoácidos libres, como la isoleucina, leucina o valina, de manera individual presentan un efecto hipoglicemiante (Doi, M. Isoleucine, a potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose uptake in C2C12 myotubes. Biochemical and Biophysical Research Communications, 312 (2003) 1111–1117). Por lo cual se considera obvia.

Ahora bien, aunque la anterioridad D1 expuesta precedentemente, menciona composiciones nutricionales de uso pediátrico, se debe considerar que dicha anterioridad sí menciona la combinación de aminoácidos dentro de una composición y el uso dado a dicha composición es indiferente en el análisis de patentabilidad de la presente solicitud, puesto que el artículo 21 de la Decisión 486 establece *"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"*.

Adicionalmente, una persona medianamente versada en la materia estaría motivada a realizar la combinación de los documentos D1 y D2, logrando la combinación de 5 aminoácidos en la proporción dada, porque por su conocimiento previo, sabe que los aminoácidos libres como la isoleucina, leucina o valina, de manera individual presentan un efecto hipoglicemiante (Doi, M. Isoleucine, a potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose uptake in C2C12 myotubes. Biochemical and Biophysical Research Communications, 312 (2003) 1111–1117).

Por lo tanto, se reitera que la composición objeto de la invención no presenta nivel inventivo, por cuanto la persona versada en la materia, al combinar los documentos D1 y D2, y considerando sus conocimientos previos, llegaría al objeto reivindicado.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19440

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-100911

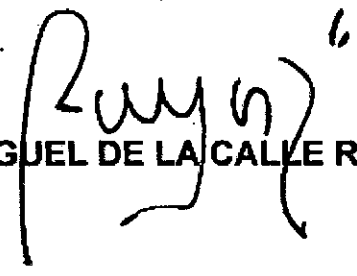
"COMPOSICIÓN DE AMINO ÁCIDO PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de Abbott Laboratories, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 – 83, Piso 5.
Bogotá D.C.

Elaboró: Maria Del Pilar Obando Patiño ✓
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓