

LLOREDA & CIA. S. A.

ABOGADOS

BOGOTA - COLOMBIA
OFICINA FUNDADA EN 1941
APARTADO AEREO 12304
TEL: 57-1-3264270 57-1-6069700
FAX: 57-1-3264271 57-1-6069701
CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
illico@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-100911- -00003-0000

Fecha: 2008-11-11 16:07:26 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 538 PETICION Folios: 2

Re: PI.-**ABBOTT LABORATORIES**.-Solicitud de Patente de Invención
en Fase Nacional PCT para "**COMPOSICION DE AMINO ÁCIDO**
PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA".-Clase **A61K**
31/18; 31/00; A61P 3/08.-Expediente número **07-100.911**.-

1. Me refiero a mi memorial de 26 de Diciembre de 2007.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **592** de 30 de Mayo de 2008, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo I.
4. Anexo me permito acompañar recibo número 08-87.932, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

104

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 87,932
FECHA : NOVIEMBRE 7 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-100911- -00003-0000

Fecha: 2008-11-11 16:07:26 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80211795	07/11/2008	13,309,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
TOTAL :			\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-100911

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **592** DE

FECHA **30 DE MAYO DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **28 DE AGOSTO DE 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO	Radicación	07 100 911
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	519
	Oficio	E 1 7 5 0 3
	Folios	5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐
No. Solicitud Internacional PCT/US2006/010468			
Fecha de Presentación Internacional 21/Marzo/2006			

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 39 a 67	27/Septiembre/2007
Reivindicaciones:	Folios 68 a 75	27/Septiembre/2007
Dibujos	Folios 76 a 78	27/Septiembre/2007
Prioridad	US60/663,642	21/Marzo/2005

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composición de amino acido para mejorar la tolerancia a la glucosa"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones útiles para tratar de la diabetes sin las limitaciones de efectos secundarios limitantes, siendo apropiados para individuos no diabéticos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio 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.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/18; A 61 K 31/00; A 61 P 3/08

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 25 – 30 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de concisión porque se observan muchas reivindicaciones independientes (1,9, 17, 31) que a la luz de este Despacho no son necesarias. Se sugiere al solicitante restringir o reestructurar el alcance del capítulo reivindicatorio.

Las Reivindicaciones 1-6, 9-14,17-21, 31-36 no son claras porque los términos aproximadamente, al menos aproximadamente o al menos son imprecisos por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 1-2, 4, 17, 20 no son claras porque las cantidades expresadas como mg/Kg de peso corporal no se encuentran definidas en la descripción como una característica del producto sino de la administración del producto, tal como se muestra en los ejemplos 1 – 6. Se recuerda al solicitante que las composiciones se definen por sus elementos técnicos constitutivos tales como sus ingredientes activos, excipientes en proporciones específicas. Como se administra no es una característica técnica de la composición sino de un método de tratamiento

La reivindicación 9, 17 y 31 tiene las mismas características de la reivindicación 1, por lo cual sugiere la eliminación de las reivindicaciones 9, 17 y 31

Las reivindicaciones 5, 13, 21 y 34 no son concisas porque cuando se hablan de vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas se define un ingrediente por su característica mas no por un ingrediente como tal. Se requiere al solicitante definir de manera concreta, las vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos que hacen parte de la formulación

Las reivindicaciones 6, 14, 22, 31 y 35, no son claras cuando hacen referencia a que la composición comprende “como un porcentaje de calorías totales”. Estos porcentajes no corresponden a las cantidades o proporciones de cada ingrediente de la composición, sino al resultado o aporte energético que da cada componente cuando se administra. Por lo tanto no corresponde a una característica técnica esencial.

Las reivindicaciones 31 y 33, no son claras porque hacen referencia la densidad calórica. Esto no corresponde a un elemento característico de la composición

reclamada sino el resultado que la composición proporciona.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la

Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Mayo 21 de 2005

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

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

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=4368204A&KC=A&FT=D&date=19830111&DB=EPODOC&locale=en_gbdivulga (abstract) una composición de uso pediátrico con aminoácidos específicos y en cantidades específicas.

D2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5132113A&KC=A&FT=D&date=19920721&DB=EPODOC&locale=en_gbdivulga 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)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en 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 de al menos aproximadamente 10:1

Comparación de las características técnicas **esenciales** de la reivindicación 1, con las del 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	Composicion de aminoacidos 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

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D1 divulga una composición de uso pediátrico que utiliza aminoácidos específicos en cantidades y proporciones específicas (Ver columnas 1 y 2, tablas)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la proporción de isoleucina respecto de los demás ingredientes de la composición.

El documento D2 enseña una composición que contiene los aminoácidos isoleucina, leucina, valina utilizada en desordenes metabólicos tales como la diabetes (ver columna 6 ,8 y 11)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia adicional de cisteína y la proporción de isoleucina respecto de los demás ingredientes de la composición.

El efecto que logra el incluir una proporción específica de isoleucina respecto de los demás ingredientes de la composición es la disminución de la glucosa en sangre en ratas con relación a un control.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "como modificar la concentración conocida en D1 para conseguir la disminución de la glucosa en sangre?

Sin embargo, es enseñado por D2 que estas composiciones de aminoácidos son utilizadas en alteraciones metabólicas como la diabetes mellitus con el fin de conseguir un efecto hipoglucemiante en concentraciones diferentes (Columna 7, renglones 31 – 36, columna 11)

Es así como la persona del oficio medianamente versada en la materia, inferiría que si la composición de 4 aminoácidos se utiliza en desordenes metabólicos como la diabetes tal como lo divulgada D2, la composición de 5 aminoácidos divulgada en D1, también sería efectiva sobre desordenes metabólicos como la diabetes, según el conocimiento previo del técnico en cuanto a que los aminoácidos libres, como la isoleucina, leucina o valina, de manera individual presentan un efecto hipoglucemiante ¹. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Las reivindicaciones dependientes 2-16 no mencionan ninguna característica que haga inventiva la invención definida en 1 por lo que tampoco son inventivas.

8. Conclusión

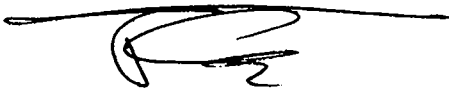
Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

¹ (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).

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US4368204	1 – 16	Nivel Inventivo
D2	US5132113	1 – 16	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
10 NOV. 2011,

Elaborado por : Maria del Pilar Obando.
Revisado por : Jacqueline Alfonso. *OK* *clt*