

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-123193

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1742 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES DE CUIDADO BUCAL QUE CONTIENEN UNA MEZCLA DE COMPONENTE DE TOCOFEROL", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 6 de marzo de 2013 con el No. 09-123193-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Colgate-Palmolive Company interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que: "La vitamina E existe en ocho formas o isómeros diferentes, cuatro tocoferoles (alfa, beta, gamma, delta) y cuatro tocotrienoles, y se emplea usualmente en lociones y cremas para la piel. Sin embargo, los resultados al incluir tocoferoles en composiciones orales son contradictorios. Particularmente, varios investigadores han evaluado el uso de la vitamina E en la forma de tocoferol alfa para su efecto en el tratamiento de gingivitis y periodontitis, reportándose que el tocoferol alfa, cuando se aplica tópicamente en pasta dental, penetra el tejido de las encías pero falla en proporcionar un efecto en la gingivitis en primates y humanos. La presente invención, con la combinación en proporciones bien definidas de tocoferol gamma y tocoferol alfa o vitamina E, muestra un efecto marcado sobre los efectos inflamatorios de la gingivitis, superando prejuicios técnicos del estado de la técnica que enseñaban que el tocoferol alfa era inefectivo y que la vitamina E generaba una actividad aleatoria."

Señala a continuación que "Estos efectos se evidencian en la descripción por medio de los ejemplos de la descripción. El ejemplo I enseña formulaciones que contienen tocoferoles gamma y alfa, mostrando una actividad significativa de limpieza sumada al efecto anti-gingivitis de interés. El ejemplo II demuestra este último efecto gracias a un estudio realizado con cuarenta y un sujetos de género, raza y demografías mixtas con gingivitis diagnosticada, de los cuales a la mitad se les pidió cepillarse dos veces al día con una pasta dental de acuerdo a la presente invención, y a la otra mitad se les pidió cepillarse con una pasta dental que no contiene tocoferoles. Los sujetos implicados se examinaron antes del estudio y dos meses después del inicio del estudio, encontrándose que la profundidad de cavidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-123193

promedio de los sujetos que usaron la pasta dental de formulación de la invención se redujo en comparación con la profundidad de cavidad promedio de aquellos sujetos que usaron la pasta dental sin tocoferoles. Asimismo, se evidenció que los sujetos que usaron la formulación de la presente invención experimentaron una reducción mayor en la formación de placa en comparación con los que usaron la pasta dental convencional."

En cuanto se refiere al documento D1, manifiesta que es el documento del estado de la técnica más cercano y "... no enseña la solución propuesta por la presente solicitud al problema técnico expuesto anteriormente, pues comprende composiciones que contienen tocoferoles no-alfa (párrafo 8). Como ya se explicó anteriormente, los conocimientos generales del campo de la invención indicaban que los tocoferoles alfa no eran efectivos, lo que explica porque D1 es tan específico al definir que sus composiciones comprenden tocoferoles no-alfa.

La restricción de D1 de no incluir tocoferoles alfa aleja explícitamente al técnico versado en la materia de las composiciones de la presente invención. A lo anterior se suma el hecho de que D1 no se refiere específicamente a composiciones - lo que explica la diferencia identificada por el examinador respecto a la proporción del tocoferol- sino que revela un tratamiento para síntomas de inflamación en mamíferos, en donde, la invención está centrada en revelar aspectos relacionados con la farmacodinamia de los tocoferoles diferentes del tocoferol alfa, sin considerar los problemas del arte previo respecto al efecto inconcluso del uso de vitamina E en tratamientos orales sobre los tejidos gingivales."

Considera que: "Por otra parte, es necesario resaltar que para los fines de la presente invención es fundamental la combinación de tocoferol gamma y tocoferol alfa o vitamina E, en las cantidades claramente definidas, tanto en la composición como en la proporción de uno a otro, y al analizar la información contenida en el segundo documento citado, D2, observamos que en ninguna parte de tal documento se refiera a 0.1 a 5% de tocoferoles. En el examen de nivel inventivo se refiere al párrafo 13, pág. 3, pero al consultar tal párrafo encontramos una referencia a la patente estadounidense No. 6,432,388 (otro documento que no hace parte del estado de la técnica de esta solicitud) no a una composición ejemplar de D2. Esta publicación tampoco se refiere a la inclusión de un tocoferol gamma en una proporción del 50 a 90%. Por el contrario, la publicación D2 se refiere principalmente a un método de tratamiento y se refiere a cantidades terapéuticas de vitaminas, entre las que se encuentra la vitamina E.

Por tanto el técnico versado en la materia no tiene ninguna motivación para combinar las referencias citadas por el examinador, e incluso (sic) asumiendo una eventual combinación el documento D1 no considera la inclusión de tocoferoles alfa y la referencia D2 solo proporciona información sobre la dosificación de vitamina E en métodos de tratamiento. Además los efectos mostrados en los ejemplos I y II son inesperados puesto que según las enseñanzas del estado de la técnica la inclusión de alfa tocoferol sería ineficaz y no habría ningún beneficio asociado al emplear tal componente."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-123193

El recurrente explica, en relación a la redacción de las reivindicaciones: *"Respecto a la aclaración del examinador respecto a la inclusión de diversas expresiones que a su criterio 'no permite caracterizar de manera concisa la composición reivindicada', y por lo tanto hay una objeción por concisión, nos permitimos señalar que la concisión se refiere a la economía de los medios para expresar una idea de forma clara. Es decir, la concisión no implica mencionar todos los posibles constituyentes por su nombre o estructura química como sugiere el examinador sino que requiere una definición clara y breve para (en este caso) los componentes de la composición, lo cual se cumple a cabalidad con la definición propuesta."*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento según el cual la vitamina E en la forma de tocoferol alfa penetra el tejido de las encías pero no tiene efecto en la gingivitis y el que la proporción de tocoferol gamma/alfa de esta solicitud muestre un efecto desinflamatorio en gingivitis, lo cual supera un prejuicio del estado de la técnica, esta Oficina aclara que: (1) como bien explica la recurrente, los cuatro tocoferoles: alfa, beta, gamma y delta, son diversas formas de la vitamina E, por lo cual no tiene sentido la expresión: "La presente invención, con la combinación en proporciones bien definidas de tocoferol gamma y tocoferol alfa o vitamina E..." porque no sólo el tocoferol alfa es vitamina E, sino que todos estos tocoferoles son vitamina E; (2) el hecho de que en el estado de la técnica se conocía que el tocoferol alfa lograba poco efecto sobre la gingivitis es una clara sugerencia para que la persona versada lo incluya en baja proporción en este tipo de composiciones, tal como se incluye en la composición de esta solicitud, en la cual el componente más importante, en cantidad, es el tocoferol gama (50 a 90%). Además esta proporción de tocoferol gama (50 a 90%) está indicada en el documento D1 (donde se explica que los tocoferoles "no-alfa" son los tocoferoles beta, gamma y delta (párr. [0035]) y que la proporción puede ser de 50 a 90% (párr. [0101]); (3) de otro lado, el documento D1 enseña que el tocoferol es útil para tratar todo tipo de inflamación (párrafos [0068] a [0100]) y (4) el documento D2 enseña que el tocoferol es útil para tratar inflamación de las mucosas bucales en especial gingivitis (párrafos [0013] y [0022]), de manera que la composición reivindicada y su efecto argumentado para tratar la inflamación de la gingivitis, están sugeridos en el estado de la técnica, por lo cual no tiene nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con los ejemplos de la descripción que muestran que composiciones que contienen tocoferoles gamma y alfa presentaron actividad anti-gingivitis en comparación con composiciones que no los contienen y no presentaron tal actividad, se reitera que los documentos del estado de la técnica daban a conocer a la persona versada la actividad de los tocoferoles para tratar la inflamación de la gingivitis. Por lo tanto, esta Oficina considera que la composición objeto de esta solicitud que se caracteriza porque contiene una mezcla de tocoferoles (0,1 a 5%), que consiste de un tocoferol gama de 50 a 90% y un tocoferol alfa en proporción más baja, es obvia para la persona versada y, en consecuencia, no tiene nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-123193

inventivo.

Se advierte además que, contrario a la afirmación de la recurrente, el documento D1 enseña previamente la solución al problema de esta solicitud porque sus composiciones contienen "tocoferoles no-alfa", lo cual significa que contienen "tocoferoles beta, gama o delta" (Párr. [0035]) y estos en proporción de 50 a 90% (párr. [0101]), lo cual sugiere a la persona versada la composición de esta solicitud que contiene una mezcla de tocoferoles (0,1 a 5%), que consiste de un tocoferol gama de 50 a 90% y un tocoferol alfa en proporción más baja. De otro lado, contrario a la afirmación de la recurrente, D1 da a conocer también composiciones que contienen tocoferol (Párr. [0104]), por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que asiste razón a la recurrente en su afirmación según la cual el documento D2 no menciona el contenido de 0.1 a 5% de tocoferoles en el "párrafo 13, pág. 3", sino que lo menciona, como se explicó en la comunicación mediante artículo 45, en el párrafo [0013] de la página 2. Además, la reivindicación 1 de D2 da a conocer una composición para profilaxis y tratamiento de enfermedades por inflamación del periodoncio que contiene vitamina E (como se entiende, vitamina E es tocoferol, es decir el mismo componente de la composición de la solicitud estudiada ahora). Por lo tanto, y ante la ausencia de algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, esta Oficina concluye que la composición reivindicada puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de manera que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que las reivindicaciones contienen expresiones que no permiten caracterizar de manera concisa la composición reivindicada, esta Oficina aclara que asiste razón a la recurrente por cuanto la concisión no exige mencionar expresamente todos los componentes secundarios de la composición, que son bien conocidos en el estado de la técnica y no proporcionan algún efecto técnico inesperado. Como se entiende, la reivindicación 1 tal como se presenta menciona de manera concisa las características que el solicitante considera son las esenciales, es decir una mezcla de tocoferoles (0,1 a 5%), que consiste de un tocoferol gama de 50 a 90% y un tocoferol alfa en proporción más baja. De otro lado, como se explicó, esta es obvia frente al estado de la técnica para la persona versada y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-123193

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1742 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Colgate-Palmolive Company, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓