

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43900

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-42703

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de abril de 2010, con el N° 10-042703-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Colgate – Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PIROCATECOLES ANTI – BACTERIANOS Y MÉTODOS RELACIONADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/078096 del 29 de septiembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2570, notificado por fijación en lista el 19 de febrero de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-042703-00007-0000 del 17 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros 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 8 contenidas en el radicado N° 10-042703-00007-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43900

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-42703

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la obtención de composiciones farmacéuticas que contienen agentes antibacterianos. Para resolver este problema técnico se presenta una composición farmacéutica que contiene un compuesto bifenilo hidroxilado como agente antibacteriano.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 01 de octubre de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D4	JP2000169846	"Antioxidantes y cosméticos"	Junio 20 de 2000

El documento D4¹ divulga compuestos bifenilo hidroxilados como agentes antioxidantes que se utilizan en alimentos y cosméticos.

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Una composición en enjuague bucal que comprende un compuesto de la estructura (III), en donde R1 y R2 son independientemente seleccionados de un átomo de hidrogeno, un grupo alquileo y un grupo alquilo, donde el compuesto III se disuelve en*

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&I=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20000620&CC=JP&NR=2000169846A&KC=A)

worldwide.espacenet.com&I=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20000620&CC=JP&NR=2000169846A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

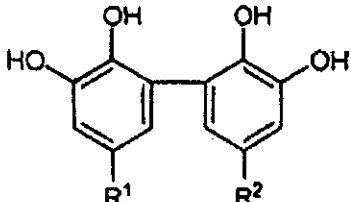
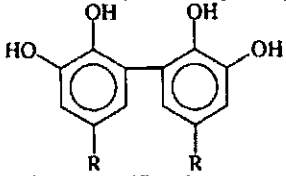
RESOLUCIÓN No: 43900

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-42703

etanol" (Ver página 8 del radicado N° 10-042703-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D4 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1	
Características esenciales	D4
Composición farmacéutica que contiene el compuesto de Fórmula III  Donde R¹ y R² son H, alquenoilo o alquilo.	Compuesto de la Fórmula I (Párrafo [0007])  Donde R es una cadena ramificada saturada e insaturada de 1 a 8 carbonos (Párrafo [0008]) y los compuestos: 2,3,2', 3'-tetrahidroxi-5, 5'-dimetil - bifenilo 2,3,2', 3'-tetrahidroxi-5, 5'-dipropil - bifenilo 2,3,2', 3'-tetrahidroxi-5, 5'-dialil - bifenilo (párrafos [0015] – [0019]), que pueden integrar una composición farmacéutica (párrafos [0001], [0028] y [0030])

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D4, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D4.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante donde afirma que la intención es proteger una nueva composición de enjuague bucal y el compuesto se disuelve en etanol, se observa a la luz del documento D4 que los compuestos de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43900

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-42703

Fórmula I contienen plenamente las características esenciales del compuesto que se pretende reclamar en la presente solicitud y que puede estar presente en composiciones farmacéuticas; en cuanto a la disolución en etanol, una persona versada en la materia al observar la estructura de los compuestos en mención sabe que la presencia de los grupos polares hidroxilo interactúan con solventes polares (incluido alcoholes) mediante puentes de hidrogeno y garantizan su solubilidad.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual afirma que los compuestos de la estructura III son antibacterianos y que difieren del Estado de la Técnica D4 los cuales son antioxidantes, es necesario mencionar que en el capítulo descriptivo de la presente solicitud no se muestra evidencia de que los compuestos de la Fórmula III sean antibacterianos porque dicha memoria descriptiva solamente divulga un ejemplo de una composición farmacéutica donde el compuesto antibacteriano es el 4 – alil catecol (ver los folios 22 y 23 del capítulo descriptivo), el cual claramente no cumple con las características de la estructura del compuesto (III). Además, el ensayo de actividad antibacterial solo se basa en la disminución del olor en un medio in vitro, el cual no se puede considerar como un método confiable para determinar la actividad antibacteriana de un compuesto o de una formulación. Una persona versada en la materia utilizaría los métodos microbiológicos ampliamente conocidos, validados y con un alto grado de confiabilidad para realizar un screening o antibiograma para determinar la actividad antibacteriana de un compuesto determinado, que genera evidencia más consistente y fiable, con respecto al ensayo empleado en la presente solicitud.

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 "PIROCATECOLES ANTI – BACTERIANOS Y MÉTODOS RELACIONADOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate – Palmolive Company, entregándole(s) copia de la misma y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43900

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-42703

advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes ✓
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓