

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66461

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-042703

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. 43900 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada: “PIROCATECOLES ANTI-BACTERIANOS Y MÉTODOS RELACIONADOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de septiembre de 2013 con el No. 10-042703-00010-0000, 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:

La recurrente manifiesta que *“Con el objetivo de superar las objeciones planteadas por el señor Examinador, nos permitimos informar que modificamos el pliego reivindicatorio y presentamos un nuevo pliego compuesto por ocho (8) reivindicaciones, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada, y se encuentra enteramente sustentado en la descripción”*.

En cuanto a la novedad de la invención evaluada frente al documento D4 señala que: *“...dicho documento no revela todas y cada una de las características de la presente invención, además que su problema técnico dista considerablemente de la presente invención éste no revela compuestos antibacterianos, y mucho menos hace mención a composiciones para el cuidado oral (tales como enjuagues bucales) que comprendan dichos compuestos en su formulación, y donde el compuesto se disuelva en etanol (...) siendo en éste caso una característica importante de mencionar que dicho compuesto reivindicado se disuelva fácilmente en etanol porque adicionalmente ésta facilidad hará que la interacción entre el etanol y el compuesto reivindicado aumente la actividad antibacteriana del mismo, ya que dicho agente al disolverse incrementa la disponibilidad del mismo en la composición (...) con relación al campo técnico del documento D4 éste está relacionado con la identificación de compuestos preservantes empleados en la industria de alimentos, los cuales se caracterizan por generar una disminución en las dificultades (en términos de sabor) derivadas de la oxidación de las grasas y aceites en alimentos tales como papás fritas, galletas, carne de pescado, entre otros. Por lo tanto, una persona versada en la materia no recurriría al documento D4 donde se señalan compuestos antioxidantes estables usados en alimentos y cosméticos con el fin de llegar a la materia de la presente invención, la cual está relacionada con una composición oral antibacteriana.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66461

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-042703

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

Respecto al nuevo capítulo reivindicatorio se acepta toda vez que no implica ampliación de materia y se encuentra soporte del pago de la tasa respectiva. Se encuentra que en este capítulo reivindicatorio se restringe el alcance de la reivindicación 1 al señalar que en el compuesto de fórmula (III) R^1 y R^2 se seleccionan independientemente de un grupo alqueno y un grupo alquilo, excluyendo dentro de las posibilidades a un átomo de hidrógeno, el cual aparecía en el pliego reivindicatorio estudiado en la decisión objeto del recurso. Al respecto, vale la pena señalar que las demás características permanecen idénticas y que de la misma manera que en el capítulo reivindicatorio al que se le denegó la patente de invención, el documento D4 enseña todas y cada una de las características técnicas esenciales ahora reclamadas porque enseña composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (I), idéntico al de fórmula (III) de la invención, donde los sustituyentes R, R^1 y R^2 de la invención, se seleccionan de alquilo y alqueno, específicamente divulga los compuestos 2,3,2',3'-tetrahidroxi-5,5'-dimetil-bifenilo, 2,3,2',3'-tetrahidroxi-5,5'-dipropil-bifenilo y 2,3,2',3'-tetrahidroxi-5,5'-dialil-bifenilo (Párrs. [0001], [0008], [0015]-[0019], [0028] y [0030]). De igual manera, las enseñanzas del documento D4 afectan la novedad de las reivindicaciones 2-8 toda vez que estas no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1.

Con relación al argumento relacionado con la novedad de la invención frente al documento D4, a pesar de la restricción que establece respecto a la solubilidad del compuesto de fórmula (III) en etanol, se entiende que la solubilidad es una propiedad intrínseca a los compuestos químicos, de tal manera que el hecho de determinar cuáles de los compuestos divulgados en D4 se disuelven en etanol e incorporarlos en una composición farmacéutica, no le da novedad a la invención, toda vez que se trata de aprovechar una de las características intrínsecas de compuestos ya conocidos en el estado del arte. Por lo tanto, la composición reivindicada no es nueva dado que comprende un compuesto que ya es conocido y al que previamente se le determina que se solubilice en etanol, lo cual no le agrega nada nuevo al compuesto o a la composición. En otras palabras, la solicitante no le aporta nada nuevo al estado del arte al caracterizar o determinar la solubilidad de uno u otro compuesto de D4 en etanol, toda vez que no realiza ninguna modificación estructural al compuesto en comento, así como tampoco es nuevo el hecho de utilizar el mismo compuesto en una composición farmacéutica.

Por otra parte, respecto a la afirmación de que el campo técnico del documento D4 es la identificación de compuestos preservantes empleados en la industria de alimentos, es parcialmente cierto. La anterioridad D4 de manera expresa señala que el objeto de la invención corresponde a compuestos antioxidantes para medicamentos, cosméticos y alimentos (Pár. [0001]). Ahora bien, es importante recordar que un producto ya patentado no puede ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, es decir, que en este caso, a pesar de que el compuesto de la invención se emplee como antibacteriano no puede considerarse nuevo o diferente por el hecho de que antes se usara como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66461

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-042703

antioxidante.

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 novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43900 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó 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 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez