

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410

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 14 de abril de 2010, con el N° 10-043410-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Colgate Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES BUCALES QUE CONTIENEN EXTRACTOS BOTÁNICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/078101 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 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18322, notificado por fijación en lista el 16 de octubre 2012 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° 10-043410-00008-0000 del 19 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 4 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. 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 por su parte, las reivindicaciones 1 a 4 (Fl. 110) visible(s) en el escrito radicado bajo el No 10-043410-00008-0000 del 19 de febrero de 2013 reclaman una composición para el cuidado oral en forma de dentífrico que comprende ingredientes activos botánicos extraídos de: *Scutellaria baicalensis*, *Romains Officinalis*, *Magnolia officinalis*, *Camellia sinensis* y un vehículo oralmente aceptable para liberar una cantidad efectiva *in vivo* corresponde a material

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410

biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, ya que no existe evidencia del diseño de una composición que incluya las fracciones y extractos caracterizados por un compuesto marcador, por lo anterior se concluye que la composición no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no se considerarán invenciones: *"el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural"*.

Los ingredientes activos botánicos extraídos de *Scutellaria baicalensis*, *Romains Officinalis*, *Magnolia Officinalis* y *Carmellia sinensis*, de acuerdo a la definición que presenta la solicitante mediante su memorial de respuesta abarca: extractos, aceites o composiciones galénicas, compuestos activos, derivados, equivalentes sintéticos o semi-sintéticos de tales extractos naturales y/o compuestos activos que los contienen. Así en ciertos aspectos, uno o más de los ingredientes activos incluyen un compuesto aislado a partir de la fuente natural, tal como un extracto botánico, con lo cual este Despacho encuentra que la definición de la composición está de acuerdo con lo que se considera material biológico proveniente del todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado y que la divulgación que acompaña a la solicitud no permite concluir que se desarrolló una composición para el cuidado bucal a partir de un extracto natural que incluya ingredientes, proporciones, compuestos marcadores y huella cromatográfica de los mismos, lo cual implica la caracterización de la fracción o del extracto con la actividad biológica reportada. Y por otra parte, cuando se habla de un ingrediente botánico extraído se puede tratar de un compuesto puro, o una mezcla de compuestos conocidos y plenamente identificados por diferentes métodos de elucidación estructural, situación que no se presenta en el caso de la solicitud en estudio.

Asimismo, es necesario aclarar que la obtención de compuestos biológicamente activos a partir de fuentes naturales incluye procesos de secado, extracción, purificación, evaluación biológica, elucidación química y estructural, elementos que no se encuentran dentro de la divulgación de la solicitud. Y por otra parte, cuando se habla de un extracto es necesario hacer alusión al tipo de extracto, parte de la planta de donde se obtiene y método de obtención. Seguido de al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410

menos el perfil cromatográfico donde se indique al menos el compuesto marcador, por lo anterior este Despacho concluye que la solicitud de patente donde se reivindican composiciones bucales que contienen extractos botánicos forma parte de las exclusiones a la patentabilidad.

SEXTO: Que por otra parte, las composiciones dentífricas que incluyen ingredientes activos botánicos extraídos de *Scutellaria baicalensis*, *Romains Officinalis*, *Magnolia Officinalis* y *Camellia sinensis* se encuentran reportadas en el estado de la técnica, como se demuestra a continuación:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2007/116652	"Red Herbal Dentrifice"	Mayo 05,2007
D3	US 2002/031481	"Stable herbal dentrifice"	Marzo 14, 2002

El documento D1¹ divulga composiciones dentífricas compuestas por carbonato de calcio, óxido de hierro y un componente botánico o extracto con un contenido de este que permita la actividad oral. (Pág. 3, Revindicación [0001])

El documento D3 divulga composiciones dentífricas compuestas por bicarbonato de sodio, ingredientes naturales y agentes estabilizantes. (Pág. 1 Párr. [57])

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410

Tabla 1

Características esenciales	D1	D3
Una composición para el cuidado oral en forma de dentífrico	Una composición que comprende	Una composición que comprende
Ingredientes activos botánicos extraídos de <i>Scutellaria baicalensis</i> , <i>Romains Officinalis</i> , <i>Magnolia Officinalis</i> y <i>Camellia sinensis</i>	<i>Magnolia officinalis</i> (Pág. 2 Párr. [0053]), <i>Scutellaria baicalensis</i> (Pág. 2 Párr. [0034]), <i>Camellia Sinensis</i> (Pág. 3 Párr. [0077])	Otros extractos
Un vehículo oralmente aceptable para liberar una cantidad efectiva de los ingredientes botánicos <i>in vivo</i> .	-	Agentes emulsificante, abrasivos, agentes de blanqueamiento, antibacteriales, agentes colorantes, agentes antisarro (Pág. 3 Párr. [0030])

Los documentos citados anticiparían la patentabilidad de la materia solicitada.

La solicitante argumenta que la referencia D1 no hace ningún énfasis particular en ninguno de los agentes reivindicados ni los contempla como parte de una combinación de agentes, al respecto este Despacho se permite señalar que el documento D1 si incluye los extractos botánicos que hacen parte de la solicitud *Magnolia officinalis* (Pág. 2 Párr. [0053]), *Scutellaria baicalensis* (Pág. 2 Párr. [0034]), *Camellia Sinensis* (Pág. 3 Párr. [0077]), dado lo anterior este documento anticiparía la materia solicitada.

Además el solicitante hace alusión a un “vehículo oralmente aceptable” que comprende: agente antisarro, agentes anticaries, agente sensibilidad y similares, dichos elementos se encuentran anticipados en el documento D3 (Pág. 3 Párr. [0030]), con lo cual, la persona versada en la materia se vería motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D3 para llegar al objeto de la reivindicación.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410

RESUELVE:

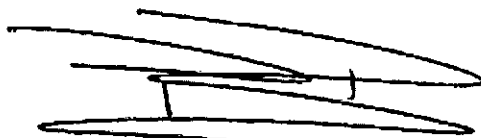
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES BUCALES QUE CONTIENEN EXTRACTOS BOTÁNICOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate Palmolive Company, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

office@olartemoure.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 422383239

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37601

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT10-43410