

As. 113.487

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-043410- -00011-0000

Fecha: 2013-08-09 16:10:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10 043 410-** solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **COMPOSICIONES BUCALES QUE CONTIENEN EXTRACTOS BOTÁNICOS.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 37601 del 24 de Junio de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 37601 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio no es objeto de patentabilidad (exclusión de patentabilidad) y que además carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2007/116652	Red Herbal Dentifrice	Mayo 05, 2007
D3	US 2002/031481	Stable herbal dentifrice	Marzo 14, 2004

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo en vista de D1 y D3.

RESUELVE

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

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente al análisis llevado a cabo por el examinador encargado de la evaluación del presente expediente, toda vez que dicho análisis fue llevado a cabo mediante un enfoque altamente subjetivo, en donde, no se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los argumentos brindados como parte de la respuesta al oficio técnico No. 18322. Lo anterior refleja la falta de objetividad del examinador encargado, y por tanto, la deficiencia en el examen de patentabilidad.

En este sentido, notamos que el examinador estableció lo siguiente,

“Que por su parte las reivindicaciones 1 a 4 reclaman una composición para el cuidado oral en forma de dentífrico que comprende ingredientes activos botánicos extraídos de: Scutellaria baicalensis, Romainis Officinalis, Magnolia officinalis, Camellia sinensis, y un vehículo oralmente aceptable para liberar una

cantidad efectiva in vivo corresponde a material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado"

Al respecto, es evidente que la reivindicación 1 de la cual hace mención el examinador presenta dos componentes esenciales:

- (i) ingredientes activos botánicos extraídos de *Scutellaria baicalensis*, *Romains Officinalis*, *Magnolia Officinalis*, y *Camellia sinensis*; y
- (ii) un vehículo oralmente aceptable

En este sentido, no comprendemos como puede afirmarse que la materia revelada por dicha reivindicación corresponde a "material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza", si es claro que la naturaleza no proporciona composiciones orales que comprendan extractos específicos y un vehículo oralmente aceptable. De esta manera, es claro que si el pliego reivindicatorio en mención revelara "material vegetal de *Magnolia Officinalis*" la objeción del examinador sería completamente pertinente, pero en el caso de la presente solicitud, no se reivindica ninguna droga vegetal, ni parte específica de una planta, tal como se encuentra en la naturaleza, sino una combinación precisa de extractos de diversos géneros la cual se encuentra debidamente formulada en un vehículo oralmente aceptable (que por obvias razones no hace parte de la naturaleza).

Ahora bien, notamos que su Despacho establece que la solicitud no es una invención. Sin embargo, posteriormente establece que la solicitud es anticipada por los documentos D1 y D3. Esto no nos queda claro puesto que al objetar la novedad/nivel inventivo de la composición revelada su Despacho está aceptando que la solicitud es una invención.

Por tanto, consideramos el análisis abordado por su Despacho carece de objetividad, y niega de manera injusta la materia revelada por la presente invención.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de evitar confusiones, nos permitimos presentar un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 23 reivindicaciones, en donde no se amplía la materia inicialmente divulgada, y el cual se encuentra debidamente sustentado por la descripción. Adicionalmente, adjuntamos el recibo correspondiente a las reivindicaciones adicionales.

Así las cosas, solicitamos de manera respetuosa la realización de un análisis objetivo sobre la materia reivindicada, y sobre los argumentos incluidos a continuación.

La nueva reivindicación 1 establece lo siguiente:

1. *Una composición para el cuidado oral que comprende:*

*una composición botánica antibacteriana que comprende extractos derivados de plantas, en donde los extractos comprenden ingredientes activos botánicos, en donde la composición antibacteriana comprende 20 a 40% en peso de *Origanum vulgare* L., 20 a 40% en peso de *Thymus vulgaris* L., 10 a 20% en peso de *Cinnamomum zeylanicum* Nees, 10 a 30% en peso de *Romains officinalis* L., 5 a 15% en peso de *Lavandula officinalis* L., y 0,001% a 0,01% en peso de *Hydrastis canadensis* L.;*

y un vehículo oralmente aceptable para entregar una cantidad efectiva de la composición botánica antibacteriana in vivo.

De esta manera, se ha hecho claridad en la **proporción específica de cada uno de los extractos que hacen parte de la composición botánica** contenida en la composición reivindicada, en combinación con un vehículo oralmente aceptable. Lo anterior, deja completamente en claro que la materia reivindicada se constituye como una creación del intelecto humano, la cual no corresponde a “material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado”, sino que corresponde a un desarrollo que requirió de la debida aplicación de actividad inventiva.

Por tanto, con mayor razón, el nuevo pliego reivindicatorio debe considerarse como materia patentable ya que cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

Ahora bien, notamos que el examinador citó una nueva referencia (D3) con el fin de afectar la patentabilidad de la presente invención, procediendo a la negación de la misma sin la emisión de un nuevo oficio técnico. En este sentido, es claro que no se dio la oportunidad al solicitante de defender la materia revelada frente a la nueva referencia del arte previo, y por tanto, nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo.

En este sentido, el examinador aseguró que:

“los documentos citados anticiparían la patentabilidad de la materia solicitada”

“el documento D1 si incluye los extractos botánicos que hacen parte de la solicitud Magnolia officinalis, Scutellaria baicalensis, Camellia Sinensiis, dado lo anterior este documento anticiparía la materia solicitada”

“Además el solicitante hace alusión a un vehículo oralmente aceptable que se encuentra anticipado en el documento D3, 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”

Como primera medida reiteramos que el problema técnico que resuelve la presente invención corresponde a la necesidad de composiciones orales que comprendan ingredientes activos botánicos que presenten una alta eficacia para el tratamiento de diversas condiciones orales inflamatorias, tales como la gingivitis. Para tal fin, los inventores de la presente invención encontraron de manera sorprendente que la combinación de ingredientes activos botánicos de los extractos específicos reivindicados genera una eficacia antimicrobiana y antiinflamatoria superior a la generada por cada extracto de manera individual.

6

Al respecto, es evidente que la referencia **D1 (US 2007/0116652)** no revela una composición para el cuidado oral que comprenda una composición botánica antibacteriana que comprende extractos derivados de plantas, en donde los extractos comprenden ingredientes activos botánicos, en donde la composición antibacteriana comprende 20 a 40% en peso de *Origanum vulgare* L., 20 a 40% en peso de *Thymus vulgaris* L., de 10 a 20% en peso de *Cinnamomum zeylanicum* Nees, 10 a 30% en peso de *Romains officinalis* L., 5 a 15% en peso de *Lavandula officinalis* L., y 0,001% a 0,01% en peso de *Hydrastis canadensis* L..

De hecho, la referencia D1 revela un dentífrico que comprende carbonato de calcio como agente abrasivo, óxido de hierro rojo de baja abrasividad, y un componente botánico o extracto del mismo. En ese sentido, D1 incluye en el párrafo [0018] un amplio listado de agentes botánicos de interés para la composición dentífrica, sin embargo, D1 no hace énfasis particular en ninguno de los agentes acá reivindicados ni los contempla como parte de una combinación de agentes, es decir, D1 es silencioso frente a la combinación específica de agentes botánicos revelada por la presente invención, desconociendo por tanto las propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias de interés derivadas de tal combinación.

Por tanto, dicha referencia no enseña, ni sugiere, la materia revelada por la presente invención.

De manera similar, la referencia **D3 (US 2002031481)** hace referencia general a diversos extractos, y no enseña, ni sugiere, una composición que presente la formulación precisa acá reivindicada. En este sentido, D3 reivindica una composición para el cuidado oral que comprende bicarbonato de sodio, una mezcla de ingredientes naturales, un aceite saborizante y una mezcla de goma xantana/betaina/humectante.

Así las cosas, ninguna de las referencias D1 y D3, se constituye como una motivación para la combinación precisa de:

- (a) 20 a 40% en peso de *Origanum vulgare* L.,
- (b) 20 a 40% en peso de *Thymus vulgaris* L.,
- (c) 10 a 20% en peso de *Cinnamomum zeylanicum* Nees,
- (d) 10 a 30% en peso de *Romains officinalis* L.,
- (e) 5 a 15% en peso de *Lavandula officinalis* L.,
- (f) 0,001% a 0,01% en peso de *Hydrastis canadensis* L.. y
- (g) Un vehículo oralmente aceptable.

Por tanto, para afectar el nivel inventivo de la presente invención no es suficiente con asegurar que la referencia D1 revela “extractos botánicos que hacen parte de la presente solicitud” de manera aislada, y que la referencia D3 anticipa agentes antisarro, agentes anticaries, y similares, toda vez que para considerar obvia una invención debe demostrarse si en el estado de la técnica en su conjunto existe un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva.

Debido a lo anteriormente expuesto, consideramos que la presente invención cumple a cabalidad con los requisitos expuestos en la Decisión 486, en cuanto a que (i) la misma comprende materia que no está exenta de ser protegida y (ii) dicha materia es novedosa e inventiva.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

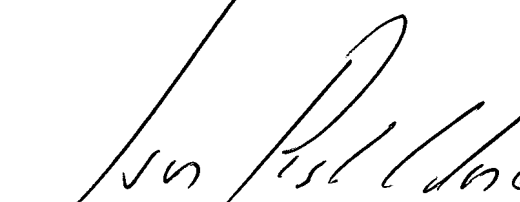
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 37601 del 24 de Junio de 2013 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41