

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

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. 6066 del 25 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES ORALES QUE COMPRENDEN CERA DE GOMA LACA Y GOMA LACA BLANQUEADORA PARA USO EN ESTOMATOLOGÍA Y CUIDADO DENTAL", 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 10 de abril de 2013 con el No. 10-137312-00006-0000, 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 contrario a lo expresado por esta Oficina *"las composiciones a base de laca existentes en el arte previo presentan las siguientes dificultades:*

- (i) Generación de un cambio temporal en el color de la superficie dental, derivado del color amarillento del componente formador de película adhesiva, y*
- (ii) Separación de sus componentes en diferentes fases, ya sea separación del componente activo y el componente formador de película adhesiva, o separación del componente formador de película adhesiva en varias fases. Agrega que "... la presente invención soluciona el problema técnico en mención mediante una composición en forma de barniz dental oral que comprende un ingrediente activo dado y un componente formador de película adhesiva que es conformado por cera de goma laca y goma laca blanqueada."*

Señala a continuación que los beneficios de la composición de la solicitud, que son: (i) imparte menos color al ser aplicada sobre la superficie dental, (ii) presenta una estabilidad térmica mejorada, (iii) no genera una disminución de la actividad del componente activo y (iv) es de fácil aplicación y de buena adherencia, se ilustran en los ejemplos de la descripción, así:

La composición A es una composición que representa al estado de la técnica y sólo contiene "goma laca" como agente formador de película adhesiva y las composiciones W, X, Y y Z son composiciones de la solicitud que contienen "goma laca blanqueada" y "cera de goma laca".

La composición A mostró ser menos estable que las composiciones W, X, Y y Z de la solicitud porque formó más cantidad de fase transparente en la parte superior después de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

centrifugar.

Las composiciones de la solicitud que fueron sometidas a temperaturas crecientes presentaron una separación de fases de 0,1 cm, por lo cual se consideran más estables que la composición A, del estado de la técnica.

Las composiciones de la solicitud presentaron menos formación de color amarillo sobre los dientes que la composición del estado de la técnica.

La composición X de la solicitud fue más fácil de aplicar, por parte de profesionales en cuidado oral, que la composición A, porque es más adherente.

En cuanto se refiere al documento D1, considera que: *"El documento D1 (JP2001302428) refiere a lo largo de su contenido una composición que contiene goma laca, sin hacer referencia alguna sobre una composición que comprenda goma laca blanqueada y cera de goma laca como ingredientes que constituyan el componente formador de película adhesiva. De esta manera, es claro que la composición de D1 corresponde a una laca o barniz dental tradicional que emplea para fines de adhesión goma laca tradicional, por lo cual su estabilidad y beneficios son equiparables a los de la composición comparativa A referida en los ejemplos previamente expuestos, es decir, la estabilidad y color derivado de la composición de D1 han de ser similares a los de la composición A. Así, es evidente que la composición acá reivindicada presenta propiedades superiores a las derivadas de la aplicación de la composición revelada por D1."*

Considera que el análisis de nivel inventivo es contradictorio porque primero se afirma que la composición de D1 no contiene goma laca blanqueada y cera de goma laca y luego afirma que no se acepta la comparación con la composición A puesto que esta no representa a la composición de D1 que contiene goma laca blanqueada y cera. Y asevera que: *"la comparación de estabilidad y coloración entre las composiciones de la presente invención y la composición A es adecuada para hacer un paralelo entre las propiedades de la presente invención y la referencia D1, en donde, el objetivo es evidenciar las propiedades superiores de la inclusión de goma laca blanqueada y cera de goma laca como parte del componente formador de película adhesiva."* Enseguida aclara que: *"... la composición comparativa A ... comprende una cera correspondiente a cera blanca de abejas, es decir, dicha composición incluye goma laca y cera blanca de abejas, lo cual es perfectamente equiparable a la composición de D1 que incluye goma laca y una cera."*

La recurrente explica que *"la combinación exacta de goma laca blanqueada y cera de goma laca como parte del componente formador de película adhesiva es lo que permite dar solución a los problemas técnicos derivados de las composiciones en forma de laca conocidas en el arte previo, tales como la composición de D1. Por tanto dicha diferencia constituye el aporte al estado de" la técnica.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

Agrega que: "la referencia D2 no centra sus enseñanzas en productos orales, tipo laca o barniz, sino que revela películas desintegrables, tal como establece el párrafo [0012], 'La presente invención se relaciona con composiciones de una película que comprenden por lo menos un polímero insoluble en agua, un polímero hidratable en agua dependiente de pH, y opcionalmente un plastificante, y opcionalmente, por lo menos un activo tópico o sistémico, en donde la película es parcialmente, sustancialmente, o completamente desintegrable en un medio acuoso'

De esta manera es claro que el objeto de la invención referida en D2 se aleja sustancialmente al de la presente invención, más aun al considerar la información del párrafo [0007] de D2 que establece como problema técnico a superar la desventaja del retiro y posterior desecho de las películas o bandas tópicas tradicionales una vez se ha generado la liberación del ingrediente activo tópico o sistémico. Así, las películas reivindicadas por D2 se caracterizan por brindar protección al prevenir el paso de sustancias extrañas, sustancias químicas o activos de un lado de la película al otro, mientras que presentan propiedades de disolución o desintegración adecuadas al ser expuestas a un medio acuoso."

Finalmente la recurrente reitera que "... (i) De acuerdo con las enseñanzas de la presente invención, la combinación de goma laca blanqueada y cera de goma laca mejora la estabilidad tanto mecánica como térmica de la composición, y no afecta el color natural de la superficie dental, (ii) La cera de goma laca hace parte de una amplia lista de opciones de polímero insoluble en agua para D2, y no se atribuye ningún aspecto diferencial o beneficioso de su inclusión, por lo que podría optarse por cualquier cera (cera de abejas, cera carnauba, cera de ricino), y (iii) El polímero insoluble en agua preferido por D2 es goma laca (reivindicación 3), por lo que nuevamente el normalmente versado en la materia optaría por goma laca."

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

En relación con el argumento según el cual las composiciones de la solicitud son superiores a las del estado de la técnica porque no forman color amarillo sobre la superficie dental y sus componentes no se separan en dos fases, se observa que efectivamente, de acuerdo con los resultados presentados en la descripción, esta solicitud soluciona estos problemas técnicos mediante una composición en forma de barniz dental que contiene un ingrediente activo y un componente formador de película adhesiva formado por cera de goma laca y goma laca blanqueada.

En cuanto tiene que ver con la afirmación de que los beneficios de la composición de la solicitud, que son: (i) imparte menos color al ser aplicada sobre la superficie dental, (ii) presenta una estabilidad térmica mejorada, (iii) no genera una disminución de la actividad del componente activo y (iv) es de fácil aplicación y de buena adherencia, esta Oficina aclara que los ejemplos de la descripción presentan que (i) las composiciones de la solicitud formaron menos color amarillo sobre los dientes que la composición del estado de la técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

("A"), (ii) después de mantener las composiciones a altas temperaturas, las composiciones de la solicitud presentaron una separación de fases de 0,1 cm por lo cual son más estables que la composición A del estado de la técnica, (iii) la solicitud no contiene evidencia de que la composición reivindicada no ocasiona disminución de la actividad del compuesto activo, (iv) la composición "X" de la solicitud fue más fácil de aplicar, por parte de profesionales en cuidado oral, que la composición A, de donde se infiere que es más adherente y (v) las composiciones W, X, Y y Z de la solicitud son más estables que la composición A del estado de la técnica, porque formó menos cantidad de fase transparente en la parte superior después de centrifugar.

Ahora bien, considerando que las composiciones W, X, Y y Z representan a las composiciones de la solicitud porque contienen "goma laca blanqueada" y "cera de goma laca", se concluye que las ventajas que presenta sobre la composición A que sólo contiene "goma laca" y representa al estado de la técnica, se deben a la "goma laca blanqueada" y a la "cera de goma laca", que son las características técnicas diferenciales y esenciales de las composiciones solicitadas, por lo cual se entiende que tienen nivel inventivo.

Se advierte además que asiste razón a la recurrente en su afirmación según la cual el documento D1 divulga una composición que contiene goma laca blanqueada mas no "cera de goma laca", en lo cual difiere de la composición de esta solicitud. Como se explicó, la composición de la solicitud proporciona más estabilidad y no produce coloración amarilla en los dientes, por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que es cierto que la composición de D1 no contiene goma laca blanqueada y cera de goma laca y que la composición "A" representa a la composición de D1 porque contiene goma laca blanqueada y cera blanca de abejas, mas no cera de goma laca. Considerando las ventajas observadas, se concluye que la composición no puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica de manera que cumple con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, con referencia a la manifestación en el sentido de que la combinación de goma laca blanqueada y cera de goma laca como parte del componente formador de película adhesiva es la característica que da solución a los problemas técnicos de las composiciones conocidas, resulta pertinente aclarar que le asiste la razón a la recurrente, por lo tanto se reitera que el objeto de esta solicitud cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Con respecto al documento D2 esta Oficina encuentra que le asiste la razón a la recurrente porque divulga películas desintegrables que comprenden un polímero insoluble en agua, un polímero hidratable en agua dependiente de pH, y opcionalmente un plastificante y un activo tópico o sistémico, de manera que tales composiciones están destinadas a la aplicación tópica y la subsecuente absorción sistémica, de manera que son diferentes de la composición de barniz dental objeto de esta solicitud, de manera que no sugieren el objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

aquí reivindicado porque no indican a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener el objeto de esta solicitud con los efectos mencionados, los cuales resultan sorprendentes, por tanto el objeto en cuestión cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Finalmente, se reitera que de la combinación de la goma laca blanqueada y la cera de goma laca se obtiene una mejora en la estabilidad de la composición, y no modifica el color natural de la superficie dental, por lo cual, considerando que el documento D2 sólo menciona la goma laca como parte de una lista de opciones (reivindicación 3), se concluye que la persona normalmente versada en la materia no optaría de manera obvia por la goma laca.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES ORALES QUE COMPRENDEN CERA DE GOMA LACA Y GOMA LACA BLANQUEADORA PARA CUIDADO DENTAL<Título1>".

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 6066 del 25 de febrero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMPOSICIONES ORALES QUE COMPRENDEN CERA DE GOMA LACA Y GOMA LACA BLANQUEADORA PARA CUIDADO DENTAL"

Clasificación IPC: A61K 8/21; A61K 8/98; A61P 1/02

Reivindicaciones: 1 a 15 **Radicado No.:** 10-137312-00003-0000 del 31 de enero de 2013

Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Domicilio: New York, New York, Estados Unidos De América

Inventores: Claude Blanvalet, Pierre Lambert y Viviane Tack.

Prioridad N°: 61/042,470 **Fecha:** 04 de abril de 2008 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2009/039655 **Fecha:** 06 de abril de 2009.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-137312

Vigente desde: 06 de abril de 2009

Hasta: 06 de abril de 2029.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: 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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

notificaciones@bc.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca *

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon *

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo *

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez *

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez *