

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14370

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38123

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de mayo de 2003, bajo el número 03038123, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES ORALES PARA REDUCIR LOS OLORES BUCALES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/30130 del 26 de septiembre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 28 de marzo de 2008 y el 13 de enero de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 86 y 87 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud de patente de invención consiste en una composición oral para suprimir el mal olor oral, caracterizada porque contiene un sistema de sabor que comprende una mezcla de aceites esenciales y un compuesto refrescante.

14370

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14370

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38123

El problema técnico planteado es la necesidad de proveer una composición oral para suprimir el mal olor oral.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud proporciona una composición oral caracterizada porque contiene un sistema de sabor que comprende una mezcla de aceites esenciales y un compuesto refrescante.

Las reivindicaciones 1 a 11 se refieren a una composición oral para suprimir el mal aliento, caracterizada porque contiene un sistema de sabor que comprende una mezcla de aceites esenciales y un compuesto refrescante, el cual es un mentil éster o un ácido hidrocarboxílico que tiene de 2 a 6 átomos esterificado con grupos C₁₋₄ alquilo.

2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de octubre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 09/688,660. La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 88 y 89 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud en estudio:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 94/07477	Taste maskin of thymol.	14/04/94

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."

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende "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."

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14370

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38123

"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

Ahora bien, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de la solicitud se refiere a una composición oral, caracterizada porque comprende una mezcla de:

- Aceites esenciales tales como timol y eugenol, aceite de eucalipto y aceite de menta, y
- Un compuesto refrescante el cual es un mentil éster de ácido C₂₋₆, tal como lactato de mentilo.

Y que el documento D1 describe composiciones orales que comprenden:

- Aceites esenciales tales como timol, eucaliptol, mentol y
- Un éster de mentilo como lactato de mentilo.

Es evidente que D1 revela composiciones orales con los mismos componentes a los encontrados en las composiciones de la reivindicación 1 de la solicitud, motivo por el cual, no cumple con el requisito de novedad.

De otro lado, si la reivindicación principal carece de novedad, sus dependientes también se encuentran afectadas por el mismo requisito.

Por ello, de conformidad con lo expuesto, a la luz del artículo 16 de la Decisión 486 las reivindicaciones 1 a 11 carecen de novedad.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante básicamente argumenta que la nueva reivindicación 1 es novedosa sobre D1, ya que este documento no enseña composiciones útiles para enmascarar el sabor medicinal del timol y no hace referencia sobre su actividad bactericida. De la misma manera afirma que es precisamente la combinación del aceite esencial con el compuesto refrescante la que se proyecta como un concepto novedoso.

Al respecto cabe resaltar, que D1 claramente divulga composiciones orales con actividad bactericida compuestas por aceites esenciales, entre ellos, el timol y el mentol y por ésteres de mentilo como el lactato de mentilo, que enmascaran el sabor medicinal del timol, características que desvirtúan la novedad de las composiciones

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14370

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 38123

orales reivindicadas en la solicitud en estudio.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad exigido en la ley.

RESUELVE

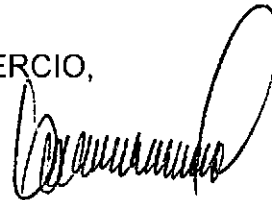
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES ORALES PARA REDUCIR LOS OLORES BUCALES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Colgate-Palmolive, Company., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 MAR. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 71 – 21, Torre B, Piso 4
Bogotá D.C.
202068