

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

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 06 de septiembre de 2011, con el N° 11-114790-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UN MÉTODO PARA PROPORCIONAR AL MENOS UN COMPUESTO DERIVADO DE MENTOL COMO AGENTE ACTIVO ORAL Y SISTÉMICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/039167 del 01 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 636 del 20 de enero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7415, notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2013, 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° 11-114790-00004-0000 del 26 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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 la reivindicación 1, no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en métodos y composiciones para proporcionar beneficios orales y/o sistémicos de salud, incluyendo beneficios anti-adhesión de bio-películas, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea y anti-microbianos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que incluyen un compuesto derivado de mentol de la fórmula 1 y al menos un excipiente seleccionado de diversos grupos.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional de la solicitud, es decir, el 01 de abril de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006032664	"Use of isoeugenol methyl ether as an agent against bad breath"	30/Marzo/2006

El documento D1 ¹ divulga (resumen, pág. 13, líneas 23 – 33 y pág. 14, líneas 1 – 5) el uso de isoeugenol metil éter descrito como agente para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir microorganismos que causan mal aliento.

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, la composición para el cuidado oral reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"una composición para el cuidado oral que comprende: a) al menos un compuesto derivado de mentol de acuerdo a la fórmula 1...; y b) al menos un excipiente seleccionado del grupo conformado por: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos, combinaciones de los mismos y similares"* (Ver pág. 11 del radicado N° 11-114790-00004-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

1URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2006032664A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060330&DB=&locale=en_EP

Página 3 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1266373130

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

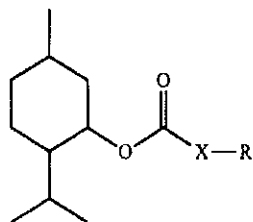
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición farmacéutica	Pasta dental en gel y cápsulas de gelatina (ej. 1 y 10)
derivado de mentol de acuerdo a la fórmula 1: 	2-hidroxiethyl-mentil carbonato y 2-hidroxipropil-mentil carbonato entre otros derivados de mentol (pág. 13 línea 23 – pág. 14, línea 5 y ej. 1 y 10)
Excipiente se escoge del grupo conformado por: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos, combinaciones de los mismos y similares.	No menciona algunos excipientes en particular, pero señala composiciones en pasta dental contra el mal aliento que comprenden carboximetil celulosa sódica, sorbitol en agua, polietilenglicol, sacarinato de sodio, fluoruro de sodio, ácido p-hidroxibenzóico, Aroma A, isoeugenol metil éter, sílica abrasiva, sílica de engrosamiento, dodecil sulfato de sodio (ej. 1 y 10)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 se considera el documento del arte cercano porque divulga el uso de isoeugenol metil éter descrito como agente para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir microorganismos que causan mal aliento (resumen, pág. 13, líneas 23 – 33 y pág. 14, líneas 1 – 5; ej. 1 y 10).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones en pasta dental en gel y cápsulas de gelatina de D1 consiste en la selección del excipiente de la composición, que puede ser seleccionado entre surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

combinaciones de los mismos y similares.

Esta diferencia no concede un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada en esta solicitud, ya que no presenta propiedades superiores en comparación con los compuestos del estado de la técnica cercano.

En este punto es importante anotar, que al observar la descripción (tablas 1 – 7), en donde se realizan ensayos de eficacia anti-microbiana, eficacia de la composición dentífrica, eficacia de compuestos puros en el ensayo de PGE₂ y 5-plex, absorción de 2-isopropil-5metilciclohexil y comunalidad en actividad anti-adhesión, anti-oxidante, anti-inflamatoria y antimicrobiana de los derivados de mentol, no es posible observar una ventaja de las composiciones que esté dada por la presencia de derivados de mentol cuando se comparan con las composiciones ya reveladas en el arte previo, que también divulgan diferentes derivados de mentol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo proporcionar composiciones de cuidado oral que proporcionen beneficios anti-adhesión de bio-películas, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea y anti-microbianos, alternativas a las ya conocidas en el estado del arte?

Sin embargo, D1 también divulga diferentes soluciones a este problema técnico, entre otras composiciones en pasta dental contra el mal aliento que comprenden compuestos específicos en la formulación y no dados de manera genérica (como en la reivindicación 1 de la presente invención) tales como carboximetil celulosa sódica, sorbitol en agua, polietilenglicol, sacarinato de sodio, fluoruro de sodio, ácido p-hidroxibenzóico, aroma A, isoeugenol metil éter, sílica abrasiva, sílica de engrosamiento, dodecil sulfato de sodio, como es visible en los ejemplos. 1 y 10 de D1, documento en el cual además se revelan ya derivados de mentol como por ejemplo, 2-hidroxietyl-mentil carbonato y 2-hidroxipropil-mentil carbonato, entre otros (pág. 13 línea 23 – pág. 14, línea 5 y ej. 1 y 10).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, al observar los derivados de mentol revelados en D1, habría podido "proponer" composiciones de cuidado oral con diferentes excipientes adecuados para dicha formulación reclamada, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 11-114790-00004-0000, que el nivel inventivo de la presente invención esta dado porque el compuesto derivado de mentol de fórmula 1 proporciona beneficios como anti-adhesión de bio-películas, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea y anti-microbianos y que a partir del documento D1 la persona del oficio normalmente versada en la materia no habría llegado a la presente invención, porque D1 revela derivados de mentol que se utilizan únicamente como agente organoléptico que permite la obtención de una composición apta, en términos de sabor, para tratar el mal aliento. Adicionalmente señala que la referencia D1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

considera como agente activo el compuesto eugenol y no se relaciona con los compuestos de fórmula 1 de la presente invención.

Frente a estos argumentos esta Superintendencia se permite aclarar que no es cierto que la persona normalmente versada en la materia no cuente con herramientas técnicas requeridas para el desarrollo de la presente invención a partir de D1, porque allí se revela eugenol como principio activo, mientras que en la presente invención se revelan derivados de mentol estructuralmente diferentes, ya que la solicitante desconoce lo que se revela en D1 (pág. 13 línea 23 – pág. 14, línea 5), en donde claramente se revelan sustancias adicionales al isoeugenol metil éter, tales como l-mentol y sus derivados que presentan siempre analogía estructural con el mentol y que son utilizados en los mismos ejemplos de D1. En vista de lo anterior, sí cuenta la persona del oficio normalmente versada en la materia con herramientas que le permiten, a partir de lo revelado en el arte previo, proponer composiciones de cuidado oral que contengan un derivado de mentol como parte integrante de su formulación. Adicionalmente, dado que la solicitante sustenta también el nivel inventivo en los beneficios de anti-adhesión de bio-películas, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea y anti-microbianos, estas características no se consideran esenciales en una composición farmacéutica porque cualquier composición farmacéutica debe estar definida por sus componentes particulares y las cantidades de cada uno de los mismos, requisitos que por cierto no se cumplen en la reivindicación 1 reclamada en la presente invención. Es importante señalar, que el aporte frente al estado de la técnica que ofrece mostrar este tipo de beneficios en una composición debe ir acompañado con el cumplimiento de los requisitos esenciales de patentabilidad, y como se demostró anteriormente, la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo. El hecho de que en la invención se "proponga" un derivado de mentol junto con al menos un excipiente seleccionado de un gran número de posibilidades, no es suficiente para demostrar nivel inventivo. La solicitante no puede atribuir el nivel inventivo a una invención que simplemente realiza modificaciones de rutina en el campo químico-farmacéutico ² y que no permiten identificar cual es el aporte a la técnica que ofrecen tales composiciones de la invención frente a las del arte previo, cuando se utilizan para el cuidado oral.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL".

² Gibson Mark. "Pharmaceutical preformulation and formulation". Drugs and pharmaceutical sciences. New York. 2009. Capítulo I a XV.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56946

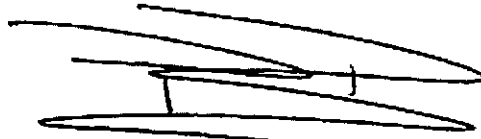
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

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(s) 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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

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

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓