

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-114790

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. 56946 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL”, 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 08 de noviembre de 2013 con el N° 11-114790-00007-0000, 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 el examen de patentabilidad no demostró de manera concluyente que la solicitud carecía de nivel inventivo y allega un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 2 reivindicaciones con el propósito de diferenciar la materia reclamada del estado de la técnica.

A continuación, la recurrente señala que la solicitud busca solucionar el problema técnico planteado y para ello revela una composición para el cuidado oral que proporciona beneficios anti-adhesión de bio-películas, efectos antiinflamatorios, anti oxidantes, anti pérdida ósea y anti-microbianos, con el fin de prevenir o combatir los efectos no deseados de diversas condiciones orales, tales como el daño oxidativo y la inflamación de la cavidad oral.

De igual forma, la recurrente afirma que el nuevo pliego reivindicatorio define en la nueva reivindicación 1 los 11 compuestos derivados de mentol que pueden hacer parte de la composición reivindicada, limitando así el alcance de la solicitud.

Sobre la nueva reivindicación la recurrente manifiesta que es esencial la presencia de:

- i) un derivado de mentol,
- ii) fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato (Gantrez®).

Con referencia al documento D1, la recurrente manifiesta que está relacionado con el uso del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-114790

Eugenol con el fin de combatir los problemas asociados con la halitosis, o mal aliento, por lo que concluye que no está relacionado con los derivados del mentol de la materia reclamada.

Así mismo afirma que la referencia, al *l*-mentol efectuada por el examinador es aislada porque en el documento D1 solo se hace una única alusión al compuesto como agente organoléptico y únicamente presente en composiciones aromáticas, por lo que la recurrente concluye que el antecedente no sugiere o motiva a obtener las composiciones reclamadas.

A continuación, la recurrente afirma que el antecedente “(...) *no sugiere la totalidad de las características de la invención*” por lo que en su parecer excluye cualquier posibilidad de éxito como resultado de las enseñanzas de D1 y considera un contrasentido negar el nivel inventivo de la solicitud.

Frente a la diferencia técnica identificada por el examinador y la carencia de un efecto sorprendente o inesperado, la recurrente afirma que “(...) *el examen de patentabilidad no puede basarse en la identificación de un efecto técnico inesperado, toda vez que la presencia de dicho efecto corresponde únicamente a un indicio de la presencia de nivel inventivo*”, por lo que reitera que el documento D1 no sugiere ni revela enseñanzas suficientes que permitan a un versado en la materia a llegar de manera obvia a la composición reivindicada.

Por otra parte sobre la conclusión del examen de patentabilidad afirma que la misma sobresimplifica al extremo el desarrollo de la composición, ya que la selección de excipientes durante la etapa de formulación de una composición oral debe tener en cuenta innumerables aspectos que repercuten en diferentes aspectos de la estabilidad química y física de la formulación, tales como la solubilidad, tamaño de partícula, polimorfismo, disolución pH, entre otros.

De igual forma, la recurrente manifiesta que para determinar la falta de nivel inventivo es necesario que el estado de la técnica en su conjunto indique al versado en la materia la forma de llegar a la invención sin requerir investigación alguna.

Finalmente, la recurrente manifiesta su total desacuerdo y preocupación frente a una conclusión del examinador según la cual “(...) *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*” y agrega que usar la expresión “*modificaciones de rutina*” es contraria a la práctica de la investigación en la que la selección o modificación de los componentes que hacen parte de una composición farmacéutica, en ningún momento puede considerarse etapas rutinarias del diseño farmacotécnico, precisamente porque allí reside la actividad inventiva del preformulador.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17893
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-114790

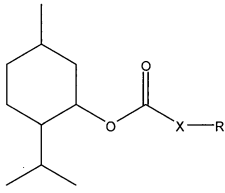
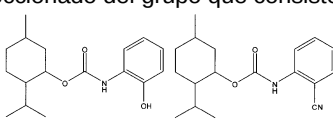
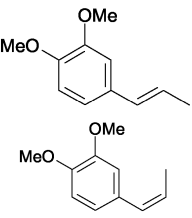
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto tiene que ver con la modificación a la materia reclamada, este Despacho considera oportuno manifestar que efectivamente se realizó una restricción, por lo que se acepta la modificación al capítulo reivindicatorio propuesta bajo radicado No. 11-114790-00008-0000, por cuanto no amplía la materia divulgada y está acorde con el precepto normativo del art. 34 D 486.

Por otra parte, si bien este Despacho reconoce la relevancia de la etapa de selección de excipientes para el diseño de una formulación, propia de la fase de preformulación farmacéutica en la que se consideran aspectos como la estabilidad física y química del sistema, la solubilidad, tamaño de partícula, polimorfismo, velocidad de disolución, pH, entre otros; también es del caso señalar que el hecho de seleccionar los excipientes del sistema únicamente por referencia a la función, como se presenta en la reivindicación 2, no permite que se reconozca la existencia de un efecto inesperado.

Adicionalmente, del examen de patentabilidad realizado es posible concluir que no existía evidencia de un efecto inesperado frente al estado de la técnica más próximo (Oficio 7415 del 30 de abril de 2013), por cuanto la selección de excipientes resultaba obvia para la persona versada y por lo tanto sin nivel inventivo. No obstante lo anterior, le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la indicación del principio activo, al que hace referencia en el documento D1 no corresponde al principio activo ni al problema técnico que se resuelve en la solicitud en estudio, por cuanto allí se divulgan composiciones de derivados de isoeugenol metil éter en combinación con un ingrediente activo estructuralmente diferente a los derivados de mentol definidos en la nueva reivindicación 1 (Fórmula 1) presentada por la recurrente, como se evidencia en la siguiente tabla:

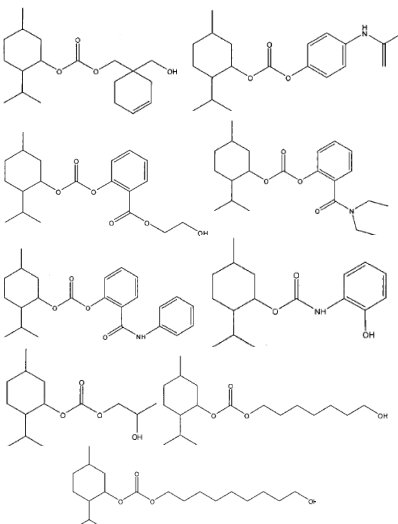
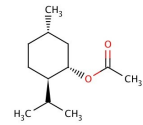
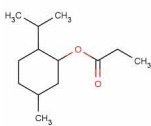
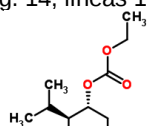
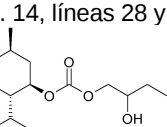
Tabla 1

Radicado 11-114790-00004-0000	Radicado 11-114790-00008-0000	D1
Reivindicación 1 Un compuesto derivado del mentol de acuerdo a la fórmula (I)  Compuesto I	Reivindicación 1 Una composición para proporcionar beneficios mejorados en el cuidado oral y sistémico que comprende a) Al menos un compuesto derivado de mentol seleccionado del grupo que consiste de: 	Una composición que comprende:  Isoeugenol metil éter (Pág. 3, líneas 10 y 11)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17893
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-114790

Radicado 11-114790-00004-0000	Radicado 11-114790-00008-0000	D1
X es un átomo de oxígeno o un radical NH; y R es un radical de arilo o alifático, no sustituido o sustituido.		y excipientes que incluyen:  acetato de mentilo (Pág. 14, líneas 1 a 3)  Propionato de mentilo (Pág. 14, líneas 1 a 3)  Hidroxietil mentil carbonato (Pág. 14, líneas 28 y 29)  2-Hidroxietil mentil carbonato (Pág. 14, líneas 28 y 29)
fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato	b) Fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato	No refiere

Ahora bien, frente al documento D1 y al desarrollo del método “problema-solución”, considera este Despacho que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que los compuestos presentes en las composiciones reclamadas no están estructuralmente relacionados con el isoeugenol metil éter y que si bien el documento D1 revela derivados del mentol, su aplicación dentro del sistema farmacéutico allí divulgado está sugerido para temas de corrección organoléptica, específicamente como agentes refrescantes de las composiciones antimicrobianas que contienen el isoeugenol metil éter. Es decir, que contrario a lo afirmado previamente por este Despacho en la Resolución No. 56946 del 27 de septiembre de 2013, el documento D1 no es el documento más cercano en el estado de la técnica frente a la materia actualmente reclamada, por cuanto no es del mismo campo técnico de la invención y tampoco resuelve el problema técnico definido en la solicitud. Y dado que el documento D2 citado en el oficio técnico revela un número mayor de características técnicas esenciales de la solicitud, este Despacho concluye que es necesario realizar un nuevo estudio de patentabilidad.

En consecuencia, este Despacho procede a revocar la Resolución No. 56946 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de efectuar un nuevo examen de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-114790

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 56946 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Colgate Palmolive Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez