

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285

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 ante esta Superintendencia el 6 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 ORAL Y SISTÉMICO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/039167 del 1 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° 6371, notificado por fijación en lista el 3 de junio de 2014 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° 11-114790-00014-0000 del 6 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 y 2 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.

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(s) reivindicación(es) 1 y 2, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer 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 incluye un compuesto derivado de mentol de la fórmula 1 y al menos un excipiente seleccionado de diversos grupos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de abril de 2009, que corresponde a la fecha de presentación internacional.

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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006032664	"Use of isoeugenol methyl ether as an agent against bad breath"	30/Marzo/2006
D5	US6214320	"Oral compositions containing anticalculus and antiplaque agents"	10/Abril/2001

El documento D1¹ enseña 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, Pág. 14, líneas 1-5).

El documento D5² divulga una composición oral antiplaca y anticálculo que contiene un agente antibacterial; entre los excipientes empleados se encuentran: fluoruro de sodio (Col. 15, líneas 1-3), sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato (Gantrez) (Resumen, Col. 15, líneas 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Ejs. 8, 9). El documento también menciona el mentol como agente activo (Col. 18, línea 38).

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 reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición para proporcionar beneficios... que comprende: a) un compuesto derivado de mentol... b) uno o más excipientes. (Ver radicado N° 11-114790-00014-0000)*.

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, y D5 que representa(n) el estado de la técnica:

1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006128777A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060615&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2 URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15032302>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

Tabla 1

Características esenciales	D1	D5
Una composición para el cuidado oral que comprende:	Un composición tipo pasta dental en gel y cápsulas de gelatina que comprenden:	Una composición oral antiplaca y anticálculo que comprende:
a) Un compuesto derivado de mentol seleccionado de: 2-isopropil-5-metilciclohexil-2-hidroxifenil carbamato, 2-isopropil-5-metilciclohexil-2-cianofenil carbamato, (1-(hidroximetil)ciclohex-3-enil)metil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato, 7-hidroxihexil-2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato, 9-hidroxinonil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato, 2-isopropil-5-metilciclohexil 4-(prop-1-en-2-ilamino)fenil carbonato, 2-hidroxietil 2-((2-isopropil-5-metilciclohexiloxi)carboniloxi benzoato, 2-(detilcarbamoil)fenil-2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato	2-hidroxietil-mentil-carbonato y 2-hidroxipropil-mentil carbonato entre otros derivados de mentol	Agente activo: puede ser mentol
b) Uno o más excipientes	Sílice, fluoruro de sodio, dodecil sulfato de sodio Carboximetil celulosa de sodio, sorbitol, surfactante, polietilenglicol, sacarinato de sodio, ácido p-hidroxibenzoico, aroma A, entre otros	Fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, copolímero de policarboxilato (Gantrez®) Agentes abrasivos, surfactante, humectantes, agente antimicrobiano, agente antibacterial, aglutinante, agentes blanqueadores, moduladores de espuma, modificadores de pH, endulzantes, saborizantes, preservantes
c) Además, comprende: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, aglutinantes, espesantes, detergentes, agentes de adhesión, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, preservantes y combinación de los mismos		

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D5 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones para proporcionar beneficios en el cuidado oral que comprenden un derivado de mentol con excipientes empleados para este tipo de formulación (D1= Resumen, Pág. 13, líneas 23-33, Pág. 14, líneas 1-5, Ej. 1 y 10; D5= Resumen, Col. 15, líneas 1-3, 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Col. 18, línea 38, Ejs. 8 y 9).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y las composiciones del documento D1 consiste en la selección del excipiente de la composición.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y lo enseñado en documento D5 consiste en que en dicha anterioridad no se especifica alguno de los derivados de mentol de la presente solicitud.

La diferencia no concede un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada en la presente solicitud, puesto que no presenta propiedades superiores en relación con las composiciones del arte anterior.

Asimismo, los ensayos mostrados en las tablas 1-7 de la descripción de la presente solicitud, en donde se evaluaron la eficacia antimicrobiana, eficacia de la composición dentífrica,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

eficacia de compuestos puros en el ensayo de PGE2 y 5-plex, absorción de 2-isopropil-5-metil-ciclohexil y actividad anti adhesión, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana de los derivados de mentol, no presentan ventajas de las composiciones reivindicadas con relación al arte previo que también divulgan derivados de mentol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en el documento D1 para lograr una composición alternativa con beneficios anti adhesión de bio-películas, anti inflamación, antioxidantes, anti pérdida ósea y antimicrobianos?

Sin embargo, el documento D5 revela composiciones orales antiplaca y anticálculo que tienen los mismos excipientes de la presente solicitud, es decir: fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, Gantrez®, además, agentes abrasivos, surfactante, humectantes, agente antimicrobiano, agente antibacterial, aglutinante, agentes blanqueadores, moduladores de espuma, modificadores de pH, endulzantes, saborizantes, preservantes (Resumen, Col. 15, líneas 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Ejs. 8, 9) y menciona que como agente activo puede encontrarse un compuesto de mentol (Col. 18, línea 38); de igual manera, el documento D1 también divulga composiciones en pasta dental contra el mal aliento que comprende compuestos específicos en la formulación y que son derivados de mentol como por ejemplo: 2-hidroxietil-mentil-carbonato y 2-hidroxipropilmentil-carbonato (Pág. 13, líneas 23 a Pág. 14, línea 5 y Ejs. 1 y 10), así como excipientes específicos: carboximetil celulosa de sodio, ácido p-hidroxibenzoico, aroma A, isoeugenol metil éter, sílica abrasiva, sílica de engrosamiento, dodecil sulfato de sodio (Ejs. 1 y 10).

Por lo tanto, los datos presentados en la presente solicitud no permiten establecer que se haya resuelto algún problema mediante la composición propuesta, o que la misma tenga un efecto sorprendente o inesperado en relación con las composiciones ya conocidas en los documentos D1 y D5.

Además, los excipientes empleados son habitualmente empleados en la práctica normal de elaboración de este tipo de productos para el cuidado oral, tal como se puede constatar en el documento D5.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D5, con el fin de lograr composiciones para el cuidado oral alternativas a las divulgadas en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Por lo tanto, la reivindicación 1 carece de nivel inventivo de acuerdo a las enseñanzas del documento D1.

Puesto que la reivindicación 2 no menciona características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el ejemplo 1 de la descripción enseña una prueba antimicrobiana para la determinación de la concentración inhibitoria mínima junto con la prueba de anti-inflamación, antioxidante y antiadhesiva y cuyos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

resultados se muestran en la tabla 1; se tomó una composición dentífrica que incluye el compuesto derivado de mentol 2-isopropil-5-metilciclohexil-2-hidroxifenil carbamato para estudio de la eficacia en la actividad antiinflamatoria y se encontró que presenta eficacia sobre citoquinas como se muestra en los resultados de la tabla 6, por lo tanto, afirma la solicitante, que las composiciones como se encuentran en el capítulo reivindicatorio modificado no habrían podido ser anticipadas de manera evidente por parte de una persona medianamente versada en la materia a partir de lo mostrado en D1 y D5 dado que estos documentos fallan en sugerir una selección específica de excipientes para composiciones de cuidado oral y compuestos derivados de mentol específicos.

Con respecto a lo anterior, se puede reiterar que los ensayos mostrados en las tablas 1-7 de la descripción de la presente solicitud, en donde se evaluaron la eficacia antimicrobiana, eficacia de la composición dentífrica, eficacia de compuestos puros en el ensayo de PGE2 y 5-plex, absorción de 2-isopropil-5-metil-ciclohexil y actividad anti adhesión, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana de los derivados de mentol, no presentan ventajas inesperadas de las composiciones reivindicadas con relación al arte previo que también divulgan derivados de mentol. Además, la reivindicación 1 menciona otros compuestos derivados de mentol distinto del compuesto al que se refiere la solicitante, por lo que no se puede afirmar que los otros derivados de mentol van a tener un efecto inesperado en cuanto a actividad antiinflamatoria.

De igual manera, vale la pena decir que, contrario a lo que afirma la solicitante, el capítulo reivindicatorio modificado no ha especificado los excipientes empleados, menciona una serie de clases a las que pueden pertenecer: “surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, aglutinantes, espesantes, detergentes, agentes de adhesión, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, preservantes y combinación de los mismos”, y ahora se menciona además que la composición comprende “uno o más excipientes”, lo cual es bastante amplio.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto estudiado, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67285

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-114790

RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, advirtiéndole(s) que contra ella 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 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández