

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

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. 67285 del 12 de noviembre de 2014, 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 26 de diciembre de 2014 con el No. 11-114790-00017-0000, 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 modifica la solicitud al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio “...donde se ha restringido el alcance de la nueva reivindicación 1 en aras de especificar y limitar el alcance de la invención a la composición que comprende el derivado de mentol 2-isopropil-5-metilciclohexil-2-hidroxifenil carbamato...”

En cuanto a las objeciones a la reivindicación 2, referida a la naturaleza de los excipientes, indica que “...los excipientes son aquellos usualmente empleados en la técnica y no son parte relevante de la composición reclamada. La parte relevante de la composición reclamada está en el ingrediente activo...”

Respecto del análisis de nivel inventivo señala que “...es claramente el resultado de un análisis del tipo ‘hindsight’...”

En cuanto al documento D5 indica que “...no especifica ni sugiere el derivado de mentol que se está reclamando de manera específica en la nueva reivindicación 1...”

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio se acepta toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

Por otra parte, es importante aclarar que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-114790

vez que los documentos D1 y D5 fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad. Asimismo, con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de las anterioridades D1 y D5.

Ahora bien, con las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio las enseñanzas de los documentos D1 y D5 no son suficientes para afectar el nivel inventivo de la invención toda vez que ninguno de ellos enseña de manera específica el compuesto 2-isopropil-5-metilciclohexil-2-hidroxifenil carbamato y, por lo tanto, no enseñan composiciones que lo comprendan. Adicionalmente, no existe otro documento en el estado del arte que divulgue o del que se pueda derivar la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 y 2 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 11-114790-00017-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN 2-ISOPROPIL-5-METILCICLOHEXIL-2-HIDROXIFENIL CARBAMATO”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 67285 del 12 de noviembre de 2014, 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 PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN 2-ISOPROPIL-5-METILCICLOHEXIL-2-HIDROXIFENIL CARBAMATO”

Clasificación IPC: A61K8/37//8/41//31/265; A61Q11/00

Reivindicaciones: 1 y 2, incluidas en el Radicado No. 11-114790-00017-0000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-114790

Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

Domicilio: Nueva York, Nueva York -Estados Unidos de América-

Inventores: Harsh M. Trivedi, Davide Miksa, Cortney Worrell, Chanda Macias, Tao Xu, Ying Yang y Yanan Hu.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2009/039167 **Fecha:** 01 de abril de 2009

Vigente desde: 01 de abril de 2009 **Hasta:** 01 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: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez