

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31395

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-143260

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. 62491 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES ORALES QUE CONTIENEN UN POLÍMERO Y UN AGENTE ENDULZANTE”, 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 11 de diciembre de 2013 con el No. 11-143260-00006-0000, 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 sociedad recurrente manifiesta que modifica la solicitud “...presentamos a consideración del señor examinador un nuevo pliego reivindicatorio, compuesto por doce (12) reivindicaciones.”

En cuanto al documento D1 señala que “...no revela ni sugiere: - un sistema de liberación en el cual un polímero y un agente endulzante específicos se unan mediante un enlace covalente, tipo éster o amida, en donde a medida que es escindido libera controladamente el agente edulcorante, - en donde la cantidad de polímero está entre 0.001 y 10%, - y en donde el agente edulcorante está presente en una cantidad de 0.005% a 5% (...) la persona normalmente versada en la materia enfrentándose a las enseñanzas de D1 no encontraría motivación alguna para modificar el sistema de encapsulación propuesto por dicha referencia, y por el contrario se alejaría del desarrollo de la composición aquí reivindicada...”

Respecto del documento D2 indica que “...no hace referencia a agentes edulcorantes (...) tampoco establece: i) que el material polimérico cuenta con capacidad de unirse a una superficie en la cavidad oral, ii) el enlazante escindible es escindible en la cavidad oral para liberar el agente activo (...) D2 no supe las falencias identificadas en la referencia D1 pues no enseña, ni sugiere, la viabilidad de llevar a cabo la unión de un agente edulcorante a una matriz polimérica, y además aborda un sistema de liberación completamente diferente al revelado por D1, por lo cual no existe ninguna justificación para combinar las enseñanzas de dichas referencias.”

En lo que tiene que ver con el documento D3 manifiesta que “...tampoco enseña o sugiere, la unión covalente entre un agente edulcorante específico y una matriz polimérica (...) tampoco revela o sugiere: - que el material polimérico cuente con capacidad de unirse en la cavidad oral, - que el enlazante escindible es escindible en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31395

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-143260

cavidad oral para liberar el agente activo...”

Hace énfasis en que “...D1, D2 y D3 no revelan que el polímero está presente en una cantidad de entre 0.001% y 10%; y en donde el agente edulcorante está presente en una cantidad de 0.0005% a 5%.”

Finalmente, la sociedad recurrente afirma que “...su despacho realizó un análisis en retrospectiva con la finalidad de determinar la obviedad de la presente invención...”

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

En cuanto 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.

En lo que tiene que ver con el documento D1 es cierto que este no divulga de manera expresa un sistema de liberación en el cual un polímero y un agente endulzante específicos se unan mediante un enlace covalente, tipo éster o amida, tal como se encuentra en la decisión recurrida. Es precisamente esta diferencia la que da lugar al problema técnico objetivo de la invención, que consiste en la necesidad de suministrar composiciones orales alternativas a la del documento D1 que permitan la liberación controlada del agente edulcorante y finalmente proporcionar una percepción gustativa inmediata y prolongada. Ahora bien, este problema técnico es resuelto con las enseñanzas de los documentos D2 o D3 como se encuentra en la decisión recurrida y se explicará adelante.

Es pertinente señalar que el documento D1 enseña que el polímero se encuentra presente en una proporción entre 0.2 y 10% en peso de la composición (Pág. 9, Pár. [0086]), la cual se encuentra incluida en el rango reivindicado por la solicitante en el nuevo capítulo reivindicatorio, 0.001% a 10%, así como también enseña que el agente edulcorante está presente en una cantidad entre 0.1% a 6% en peso de la composición (Pág. 8, Pár. [0073]), lo cual se encuentra dentro del rango de las cantidades reivindicadas, las cuales están entre 0.005% y 5%.

Con relación al documento D2 y la argumentación según la cual este no hace referencia a agentes edulcorantes y aborda un sistema de liberación completamente diferente al revelado por D1, por lo cual no existe ninguna justificación para combinar las enseñanzas de dichas referencias, se aclara que da solución al problema técnico objetivo toda vez que divulga la unión covalente entre un polímero y un agente activo o un excipiente en donde el polímero corresponde a un copolímero de anhídrido maleico y metil vinil éter y en donde el agente activo y/o excipiente corresponde a un agente bactericida, saborizante o un aceite esencial con el fin de proporcionar una liberación controlada de estos agentes (D2 Col. 1 y 2, Ej. 1 y 2), ante lo cual una persona normalmente versada en la materia encuentra sugerencia para preparar una composición oral manteniendo el mismo polímero y utilizando un agente edulcorante que reemplace o complementa la acción del agente saborizante conocido en D2 esperando el mismo efecto de liberación controlada. Ahora bien, en cuanto al sistema

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31395

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-143260

de liberación, es precisamente esta diferencia respecto del documento D1 lo que lleva a la persona del oficio normalmente versada en la materia a aplicar sus enseñanzas. Debido a que el sistema de liberación permite que el agente unido mediante enlace covalente al polímero se libere de manera prolongada, la persona del oficio normalmente versada en la materia se verá suficientemente motivada a cambiar el sistema de liberación de las composiciones de la anterioridad D1 por el enseñado en el documento D2, o en el documento D3, con el ánimo de que el edulcorante sea percibido durante un tiempo superior.

En cuanto a los argumentos respecto de los documentos D2 y D3 según los cuales no enseñan la unión covalente entre un agente edulcorante específico y una matriz polimérica, tampoco que el material polimérico cuente con capacidad de unirse a una superficie en la cavidad oral, ni que el enlazante escindible es escindible en la cavidad oral para liberar el agente activo, se reitera que los documentos D2 y D3 divulgan la unión covalente entre un polímero y un agente activo o un excipiente en donde el polímero corresponde a un copolímero de anhídrido maleico y metil vinil éter y en donde el agente activo y/o excipiente corresponde a un agente bactericida, saborizante o un aceite esencial con el fin de proporcionar una liberación controlada de estos agentes (D2 Col. 1 y 2, Ej. 1 y 2) (D3 Pág. 11 Ej. 6), ante lo cual una persona normalmente versada en la materia encontraría una sugerencia en estos documentos para preparar una composición oral manteniendo el mismo polímero y utilizando un agente edulcorante que reemplace o complementa la acción del agente saborizante conocido según los documentos D2 y D3, esperando el mismo efecto de liberación controlada, divulgado en estas anterioridades. De manera que el nivel de actividad de la composición de la solicitud estudiada no es sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, a la luz de lo enseñado en los documentos D1 con D2 o D1 con D3. El hecho que el polímero cuente con capacidad de unirse a una superficie en la cavidad oral y que el enlazante escindible sea escindible en la cavidad oral para liberar el agente activo, corresponde a un resultado a alcanzar que se encuentra dentro de lo esperado para esta composición de acuerdo a las composiciones divulgadas en los documentos D2 y D3.

Por otra parte, en cuanto a la afirmación de la recurrente según la cual ninguno de los documentos D1, D2 o D3 enseña que el polímero está presente en una cantidad de entre 0.001% y 10%; y en donde el agente edulcorante está presente en una cantidad de 0.0005% a 5%, no es cierto, toda vez que, como se había explicado anteriormente, el documento D1 enseña que el polímero se encuentra presente en una proporción entre 0.2 y 10% en peso de la composición (Pág. 9, Pár. [0086]), la cual se encuentra incluida en el rango reivindicado por la solicitante en el nuevo capítulo reivindicatorio, 0.001% a 10%, así como también enseña que el agente edulcorante está presente en una cantidad entre 0.1% a 6% en peso de la composición (Pág. 8, Pár. [0073]), lo cual se encuentra dentro del rango de las cantidades reivindicadas, las cuales están entre 0.005% y 5%. Ahora bien, no es necesario que los documentos D2 o D3, incluyan adicionalmente dichas características toda vez que corresponden a los documentos que dan solución al problema inventivo, complementando las enseñanzas del documento D1, de tal manera que con la información que ellos aportan es suficiente para llegar al objeto técnico de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31395

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-143260

Finalmente, se recuerda que las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 son previas a la fecha de prioridad de la invención por lo que de ninguna manera se realizó un análisis en retrospectiva, como lo sugiere la recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 62491 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez