

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral  
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de diciembre de 2004, con el No. 04 - 122180, por el doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DENTIFRICO ANTIBACTERIAL QUE EXHIBE PROPIEDADES ANTIPLACA Y DE REFRESCAMIENTO DEL ALIENTO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/14485 del 8 de mayo de 2003.

**SEGUNDO:** Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 9880, notificado el 1 de agosto de 2008 y Oficio No. 5678, notificado el 15 de mayo de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

**CUARTO:** Que el solicitante, mediante escrito radicado el 24 de octubre de 2008, atendió oportunamente al primer requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

**QUINTO:** Que mediante Resolución 53260 de 2009, se negó patente de invención, por cuanto, una vez vencido el término para dar respuesta al Oficio No. 5678 de 2009, no hubo pronunciamiento alguno por parte del solicitante.

**SEXTO:** Que mediante escrito radicado el 24 de noviembre de 2009, por Juan Pablo Cadena Sarmiento, se presentó recurso de reposición contra la señalada resolución de negación, con el argumento de que la respuesta al Oficio 5678 de 2009 se había radicado, por la Entidad, con el No. de expediente 06 - 122180.

28678

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

**SEPTIMO:** Que mediante Resolución No. 9321 de 2010 se resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución No. 53260 de 2009, porque una vez revisado el expediente y teniendo en cuenta los argumentos del solicitante, se determinó que la respuesta al Oficio 5678 de 2009 se presentó dentro de la oportunidad legalmente establecida. En esta respuesta se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

**OCTAVO:** Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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*".

**NOVENO:** Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 137 y 138, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**9.1. Objeto de la invención**

El objeto de la presente solicitud se refiere a una composición oral antiplaca de componente dual, que tiene propiedades contra el mal olor, en la cual un primer componente contiene un agente bacterial y el segundo componente contiene una enzima proteolítica, que cuando se mezclan con la aplicación a los dientes, proporcionan un efecto antiplaca con propiedades superiores en contra del mal olor.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones orales antiplaca, con propiedades contra el mal olor.

**9.2 Determinación del estado de la técnica**

**9.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de mayo de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 10/143,395.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 145 del expediente en estudio.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

**9.2.2. Documentos del estado de la técnica**

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

| No. | Documento    | Título                                                                                      | Fecha de publicación |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1  | FR A 2051992 | "PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR L'OBTENTION DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS ET MÉLANGES AINSI OBTENUS" | 1971-04-09           |
| D2  | US 6379654   | "ORAL COMPOSITION PROVIDING ENHANCED TOOTH STAIN REMOVAL"                                   | 2002-04-30           |

**9.3. 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"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.*

*Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

*conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.*

*Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:*

*‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)’.* [9]

*En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.*

*Este Tribunal, al respecto, manifiesta que ‘Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)’.* [11]<sup>1</sup>

Visto lo anterior, se advierte que la composición oral antiplaca, reivindicada en la solicitud, carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona normalmente versada en la materia, la obtención de dicha composición sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

En efecto, la presente solicitud reivindica una composición oral antiplaca de componente dual en vehículo acuoso, segregada antes del uso.

El primer componente esta compuesto por:

---

<sup>1</sup> PROCESO 110 -IP- 2009  
Página 4 de 9

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

- a) Humectante
- b) un abrasivo
- c) un agente antibacterial no iónico

Y, el segundo componente esta compuesto por:

- a) Humectante
- b) un abrasivo
- c) una enzima proteolítica.

El estado de la técnica, según la anterioridad D1, divulga una crema dental con dos fases, una de las cuales comprende una enzima y la otra hexaclorofeno conocido como 2,2'-metilen-bis [3,4,6- trisclorofeno] (el cual es aniónico) agente antibacterial (ejemplo 1), con efecto refrescante del aliento (folio 102). Las fases tienen la posibilidad de estar separadas totalmente, independientes o no (página 1), por una membrana en un tubo con dos compartimentos. La membrana no está a lo largo de todo el tubo, permitiendo, de esta forma, que las dos fases se toquen antes de que el producto sea usado (folios 100-104).

Por su parte, la anterioridad D2 enseña una composición dentífrica abrasiva, cuyos efectos mejoran las propiedades antiplaca y refrescantes del aliento, que comprende un vehículo oral, una combinación de una sílica abrasiva con valores de absorción de aceite de menos de 100cc/100 g y una enzima proteolítica (ver folios 94-99, descripción, ejemplos 1-3, reivindicaciones 1-14).

| CARACTERÍSTICAS REIVINDICADAS | D1                | D2                          |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| composición oral antiplaca    | SI<br>(Pág. 1)    | SI<br>(Cl 1, Ln. 6-9,65-67) |
| componente dual               | SI<br>(Pág. 1, 4) | NO                          |
| segregada antes del uso       | SI<br>(Pág. 1)    | NO                          |

| Fase 1                                                                                                                   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Humectante                                                                                                               | SI             | - |
| un abrasivo de sílice con un valor de absorción de aceite de menos de 100 cc/100 g de sílice, presente en 5-40% por peso | SI<br>(Pág. 2) | - |
| agente antibacterial no iónico: triclosán                                                                                | SI<br>(Pág. 2) | - |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

| Fase 2                                                                                                                   |                             |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Humectante                                                                                                               | <b>NO</b>                   | <b>SI</b><br>(Cl. 3, Ln. 37, en adelante)             |
| un abrasivo de sílice con un valor de absorción de aceite de menos de 100 cc/100 g de sílice, presente en 5-40% por peso | <b>SI</b><br>(Pág. 2)       | <b>SI</b><br>(Cl. 2, Ln. 3-5, 20-24)                  |
| enzima proteolítica: papaína en combinación con una lipasa y glicoamilasa c/u 0.02-5% por peso                           | <b>SI</b><br>(Pág. 1, 2, 3) | <b>SI</b><br>(Cl. 2, Ln. 3-5<br>Cl. 3, Ln 4-9, 13-15) |
| agente antibacterial no iónico: triclosán                                                                                | -                           | <b>SI</b><br>(Cl. 4, Ln. 61-67)                       |

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la solicitud difiere con D1, en que las dos fases son acuosas y una de ellas no incluye ni humectante ni agente antibacterial.

Al respecto cabe señalar, que esta diferencia no logra un efecto técnico frente a las anterioridades, ya que en dichos documentos también se logran propiedades refrescantes del aliento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo de la invención puede definirse en: como lograr proveer una composición oral antiplaca de componente dual segregado físicamente previo a su uso, con propiedades refrescantes del aliento, alternativa a las previamente conocidas.

De esta manera, a una persona normalmente versada en la materia, partiendo del estado de la técnica, le resultaría obvio el diseño de este tipo de composiciones, ya que la fase 2 que marcaba la diferencia de la solicitud con respecto a D1, estaba previamente divulgada en D2, al contener una composición unifásica y enseñar todas las características esenciales de la solicitud para dicha fase 2.

Por lo tanto, dicha persona haría una combinación de éstos documentos, llegando de tal manera a lograr una composición bifásica, como se enseñó previamente en D1, con todas las características esenciales de la fase 1, tal como aparecen en la composición de la fase acuosa de dicha anterioridad e incluiría todas las características esenciales de la fase 2, tal como aparecen en la composición de D2, para así lograr resolver el mismo problema técnico, previamente resuelto en el estado de la técnica.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678'**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

En consecuencia, la composición oral reivindicada no tiene nivel inventivo, razón por la cual la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**9.4. Respuesta a los argumentos del solicitante**

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante argumenta que “[e]l hecho que las dos fases de esta composición sean acuosas y precisen de la presencia de un humectante para su adecuado funcionamiento, constituye la mayor diferencia de la presente invención respecto a las dos anterioridades D1 y D2 y además esboza el nivel inventivo de la presente solicitud sobre el arte previo de la técnica. De acuerdo con lo anterior, se puede hacer un análisis de los pasos que tendría que seguir una persona entrenada en el arte para llegar de las dos anterioridades a la invención. Primero, a partir de D1 una persona entrenada en la materia tendría que tomar la decisión de reemplazar la fase grasa por una fase acuosa que incluya humectantes, además de modificar la enzima para poder deducir que puede permanecer de manera estable dentro de esta nueva fase. Segundo, ya que D2 únicamente sugiere una composición unifásica que tiene el propósito de remover efectivamente las manchas en los dientes, este documento no proporciona la motivación para subsanar las deficiencias en D1 respecto a la presente invención. D2 no enseña o sugiere en ningún momento alguna razón para separar las enzimas de los agentes antibacteriales en dos componentes acuosos diferentes, y tampoco que el hacer esto concedería a la nueva formula un efecto técnico sorprendente como las características mejoradas contra el mal olor que hacen parte de la presente solicitud” (Fls. 134 y 135).

Al respecto, es preciso aclarar al solicitante, que a partir de los conocimientos de la anterioridad D1, en donde se enseña la composición de dos fases, una persona normalmente versada en la materia técnica, reemplazaría de manera obvia la fase grasa (fase 2) por una fase acuosa, que incluya humectantes, de acuerdo a las enseñanzas de D2, además incluiría todas las demás características esenciales reivindicadas en dicha fase y enseñadas también en la composición monofásica de D2.

Tampoco tendría que deducir la persona normalmente versada en la materia, que debería modificar la enzima para que pudiera permanecer de manera estable dentro de esta nueva fase, ya que D2 no mostró problemas en ese sentido, teniendo los mismos componentes. Tampoco debería D2 enseñar o sugerir, que

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

habría que separar las enzimas de los agentes antibacteriales en dos componentes acuosos diferentes, ya que de hecho, en la composición reivindicada, las enzimas no están separadas de esta forma, sino que se encuentran en el mismo componente o en la misma fase, tal como lo muestra D2. Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia, haría una combinación de éstos documentos, llegando de tal manera a lograr una composición bifásica, tal como se enseñó previamente en D1, con todas las características esenciales de la fase 1, tal como aparecen en la composición de la fase acuosa de dicha anterioridad y además incluiría todas las características esenciales de la fase 2, tal como aparecen en la composición de D2, para así lograr resolver el mismo problema técnico ya resuelto en el estado de la técnica, es decir, una composición antiplaca y con propiedades contra el mal olor.

El solicitante argumenta, que “[c]on el fin de ilustrar el efecto técnico que tiene la presente invención respecto a las dos anterioridades citadas, el solicitante se permite informar que los inventores descubrieron sorprendentemente los beneficios de la composición dual descrita en las reivindicaciones. Se descubrió que al mantener las dos fases acuosas separadas y al combinarlas justo antes del cepillado, se obtiene inesperadamente eficacia antiplaca junto con un retardo en la generación de mal olor en la cavidad oral superior. De esta manera, al mantener separado el agente antibacterial no iónico, su disponibilidad biológica no se inhibe, lo cual resulta en un desempeño superior contra el mal olor” (Fl. 135).

Al respecto, es preciso recordar al solicitante que D1 también tenía las dos fases separadas y combinadas justo antes del cepillado y además resolvía el mismo problema técnico, pues servía contra el mal olor bucal. Adicionalmente, el documento D2, como bien lo reconoce el solicitante en su respuesta, divulga un dentífrico antiplaca efectivo para la remoción de manchas en los dientes, por lo tanto la solicitud está logrando ambos efectos técnicos combinando las enseñanzas de los dos documentos en las 2 fases, de las cuales consta su composición, de esta manera se concluye que no hay lugar a reconocimiento de nivel inventivo, debido a que los efectos no son sorprendentes, pues se derivan evidentemente del arte previo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del 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 N° 28678**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-122180

**RESUELVE:**

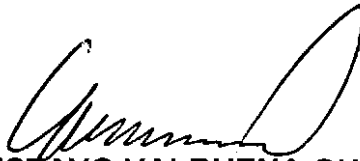
**ARTICULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "DENTIFRICO ANTIBACTERIAL QUE EXHIBE PROPIEDADES ANTIPLACA Y DE REFRESCAMIENTO DEL ALIENTO".

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los **31 MAYO 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

Doctor  
**JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**  
Calle 70 A No. 4 – 41.  
Bogotá D.C.

202067

1