

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

1 8 9 3 7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre de 2005, bajo el número 05 - 129039, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICION ORAL ESTABLE, ANTIPLACA, QUE COMPRENDE UN COMPUESTO ÉSTER ANTIBACTERIANO DERIVADO DE ARGININA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/020033 del 23 de junio de 2004.

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 cumple con los requisitos establecidos. 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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 11 de noviembre de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones.

QUINTO: 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".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 56 y 57 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, consiste en una composición dentífrica que contiene un componente en partículas inorgánico compatible catiónico con un antibacterial, que logra la reducción de la placa, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

1 8 9 3 7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

características superiores para refrescar el aliento.

El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de composiciones para el cuidado oral, que refresquen el aliento y que tengan biodisponibilidad y efecto antiplaca mejorados.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de junio de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 10/601,474. Adicionalmente se reivindicó la prioridad de la solicitud US No. 10/875,063 del 23 de junio de 2004.

Las prioridades fueron tenidas en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 171 y 172 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 4157387	DENTIFRICE COMPOSITION CONTAINING AN ABRASIVE COATED WITH A CATIONIC WATER SOLUBLE POLYMER	1979-06-05
D2	US 5874068	STABILIZED ANTIPLAQUE AND ANTIGINGIVITIS ORAL COMPOSITIONS CONTAINING N° - ALKYL-L-ARGININE ALKYL ESTER SALTS	1999-02-23

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 11 893 7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

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".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"Como 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 (hoy artículo 18 D. 486) 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 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.

(...)

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: "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 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 (...)" (Proceso 13-IP-2004)¹.

En el presente caso, la composición reclamada carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un experto medio en la materia, se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

En efecto, la presente solicitud reivindica una composición oral antiplaca estable, que comprende:

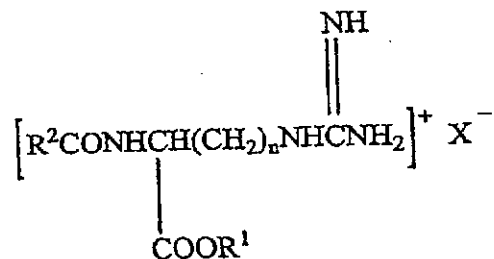
¹ Proceso 105-IP-2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18937
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

- a) un vehículo acuoso con una cantidad de un compuesto antibacteriano derivado de arginina de fórmula:



- b) un compuesto abrasivo de sílice prereducido con un aceite de castor hidrogenado etoxilado en relación 1:10 a 1:2.

Esta composición esta afectada por la anterioridad D1, que enseña un abrasivo dentífrico cubierto con un polímero soluble en agua catiónico, en donde el abrasivo es menos adsorbtivo a los agentes catiónicos terapéuticos, y en donde la composición terapéutica contiene dicho abrasivo (ver folio 148).

Adicionalmente, la composición de la solicitud esta afectada por la anterioridad D2, que divulga una composición oral antiplaca y antigingivitis, que contiene una sal del ester N^o – acil acidico amino ácido.

A continuación, se presenta un cuadro que enseña las características esenciales de la solicitud, divulgadas por las anterioridades:

CARACTERÍSTICAS REIVINDICADAS	D1	D2
Composición oral antiplaca	SI CI 2	SI abstract
Vehículo acuoso	SI CI 2	SI CI 2
Compuesto antibacteriano derivado de arginina	NO	SI abstract
Compuesto abrasivo de sílice	SI CI 2 In 20, 39-44, reiv 3	NO
Surfactante no iónico: aceite de castor hidrogenado etoxilado	SIMILAR CI 10, In 29, 31 Dice que puede tener surfactantes y aceites minerales	SI CI 3 Tiene surfactante no iónico, no dice cual es

Tal como se observa, la única diferencia con D1 radica en la presencia del compuesto antibacteriano de arginina, sin embargo esta diferencia no concede un efecto técnico inesperado, porque la descripción no presenta datos en tal sentido y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

1 8 9 3 7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

la composición reivindicada sigue siendo, al igual que la anterioridad, una composición oral con efecto antiplaca.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo de la invención podría redefinirse en: "como lograr composiciones orales antiplaca" alternativas a las previamente conocidas en D1.

Así las cosas, resultaría obvio el diseño de este tipo de composiciones para un experto medio en la materia que conozca el estado de la técnica, puesto que D1 resuelve el mismo problema técnico propuesto por la invención, el cual es mejorar la biodisponibilidad del producto en el tratamiento de los dientes, utilizando abrasivo, surfactante y en un vehículo acuoso con mejor compatibilidad con los agentes catiónicos, además de que D2 sugería previamente el compuesto antibacteriano a usar, es decir el derivado de arginina. Por lo tanto, un experto medio en la materia haría una combinación de éstos documentos, (cuyos componentes ya eran conocidos), llegando de tal manera al objeto propuesto en la presente solicitud.

En conclusión, se considera que la solicitud no merece el privilegio de patente solicitado, en razón a que no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Sobre la respuesta del solicitante

Afirma el solicitante, que "el documento D1 señala un dentífrico que contiene un abrasivo recubierto por un polímero catiónico soluble en el agua. Esta invención, como se ve, en ningún momento sugiere el desarrollo de la presente invención, ya que aunque sugiere un recubrimiento para el abrasivo, carece de la descripción de un recubrimiento como el que se describe en la presente solicitud. Él cual, según se dijo anteriormente, corresponde a un recubrimiento no iónico formado por aceite de castor hidrogenado etoxilado, que como reconocerá un técnico versado en la materia, es un compuesto substancialmente diferente que no puede ser derivado de manera obvia a partir del recubrimiento descrito en el documento D1, ya que como se determina a partir de este, la biodisponibilidad mejorada se logra gracias a la carga catiónica del recubrimiento. Por lo que no es válido asumir que un técnico experto pueda inferir un compuesto no-iónico como un posible recubrimiento que permita mejorar la biodisponibilidad del compuesto antibacteriano".

Al respecto cabe aclarar, que el mencionado compuesto "aceite de castor hidrogenado etoxilado" ya había sido divulgado en las dos anterioridades citadas, para composiciones con la misma materia de la presente "composición oral antiplaca y antigingivitis" y/o "abrasivo dentífrico", e incluso con solución al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.893

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

problema técnico muy similar, a saber, "mejorar la biodisponibilidad del producto en el tratamiento de los dientes utilizando abrasivo, surfactante y en un vehículo acuoso con mejor compatibilidad con los agentes catiónicos"; por lo tanto, utilizar el compuesto "aceite de castor hidrogenado etoxilado," de la forma como fue utilizado en la presente solicitud, no implica un mérito inventivo de mayores proporciones para un experto medio en la materia, ya que realizar modificaciones en las composiciones existentes para lograr alternativas a las mismas, es un trabajo rutinario en las labores de preformulación de los productos. Ahora bien, las mejoras con respecto a la biodisponibilidad que argumenta el solicitante no tienen sustento demostrable, puesto que no hay datos en el capítulo descriptivo que así lo corroboren.

Argumenta el solicitante, que "al demostrar...que el recubrimiento que se plantea en D1 en ningún momento sugiere la utilización de un aceite de castor hidrogenado etoxilado como recubrimiento para el compuesto abrasivo, el argumento del Señor examinador pierde validez. Ya que, desarrollar una invención que logre mejorar la biodisponibilidad de un compuesto antibacteriano en una composición oral con abrasivos de sílice gracias a un recubrimiento no – iónico, no solo no puede ser derivada del arte previo, sino que constituye un aporte importante que soluciona un problema recurrente en el estado de la técnica".

Al respecto, cabe señalar que no son claros los anteriores argumentos del solicitante, toda vez que parece concluir que los argumentos del examinador pierden validez porque la invención constituye un aporte importante que soluciona un problema del estado de la técnica, ya que se mejora la biodisponibilidad con abrasivos gracias al recubrimiento no – iónico, lo cual no puede ser derivado del arte previo. Al respecto, se aclara al solicitante, que tanto en D1 como en D2 se conocía el uso del aceite de castor hidrogenado etoxilado, y no se encuentra mérito inventivo en el hecho de que un experto medio en la materia haya realizado modificaciones en la composición reivindicada de tal manera que haya utilizado un componente conocido en todas las anterioridades citadas, como recubrimiento para el compuesto abrasivo.

Finalmente, afirma el solicitante que "la presente invención logra mejorar la efectividad antibacterial de las composiciones orales que presentan elementos abrasivos con base en un recubrimiento no-iónico de dichos abrasivos. Lo que constituye un efecto sorprendente que no es previsto por los desarrollos anteriores citado por el Señor Examinador. Para corroborar lo anterior ponemos en consideración las tablas I, II, y III del Ejemplo 1 de la descripción de la presente solicitud".

Es preciso aclarar al solicitante, que se ha evaluado nuevamente el ejemplo 1 del capítulo descriptivo y las tablas que contiene, con el fin de verificar si existe alguna

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

1.893.7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-129039

mejora evidente en la efectividad antibacterial de las composiciones orales que presentan elementos abrasivos con base en un recubrimiento no-iónico de dichos abrasivos, sin embargo no se encontró un efecto especial ni tampoco bases explícitas ni contundentes para considerar procedente lo señalado por el solicitante, por lo tanto la composición reivindicada es solamente una composición alternativa con efectos antiplaca.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICION ORAL ESTABLE, ANTIPLACA, QUE COMPRENDE UN COMPUESTO ESTER ANTIBACTERIANO DERIVADO DE ARGININA".

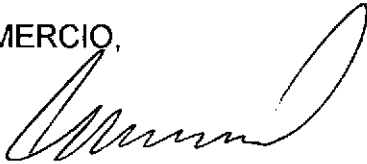
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos Humberto Palacio Eastman, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

13 ABR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN
Calle 70 A No. 4-41. Piso 4.
Bogotá D.C.

202067