

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76358

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

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 1 de agosto de 2012 con el N° 12-129531-00000-0000, la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES DE HIGIENE ORAL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/026019 del 24 de febrero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 657 del 30 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10827, notificado por fijación en lista el 2 de septiembre 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° 12-129531-00009-0000 del 25 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 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 a 10, 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 proporcionar una composición para el cuidado oral, bien

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76358
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

solubilizada, segura y eficaz contra infecciones bacterianas o inflamaciones en la cavidad oral. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición oral, que comprende: 0,05 a 10% en peso de polietilenglicol, 0,05 a 5% en peso de por lo menos uno o varios de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o de un análogo sintético del mismo, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y dicloromagnolol y un vehículo oralmente aceptable.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de febrero de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

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	WO0182922	"Oral compositions comprising polyphenol herbal extracts"	8/Noviembre/2001
D2	WO9735599	"Composition for prevention and treatment of periodontal diseases"	2/Octubre/1997
D6	US5614174	"Stabilized dentifrice compositions containing reactive ingredients"	25/Marzo/1997

El documento D1¹ enseña composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol en una proporción entre 0,05 y 10%, magnolol y honokiol en un 0,5% en peso y un vehículo (Ej. 5).

El documento D2² divulga una composición de cuidado oral que comprende polietilenglicol en un rango entre 0,05 y 10%, el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol, principalmente, y un vehículo (Ej. 4).

El documento D6³ menciona composiciones dentífricas estabilizadas que contienen polietilenglicol 2000 en una proporción de 1 a 5%; se menciona que PEG puede estar en un porcentaje de 3,5% (Resumen, Col. 2, líneas 28 a 67, Tablas I, III).

6.3. Nivel inventivo.

1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0182922A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20011108&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=9735599A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971002&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
3URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5614174A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970325&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76358
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

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 oral que comprende: de 0,05 a 10% en peso de polietilenglicol, de 0,05 a 5% en peso de los ingredientes activos que se encuentran en el extracto de magnolia... en donde los ingredientes activos son magnolol, honokiol,... y un vehículo oralmente aceptable"* (Ver radicado N° 12-129531-00009-0000).

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, D2 y D6 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2	D6
Una composición oral que comprende:	Composición oral que comprende	Composición oral que comprende	Composiciones dentífricas que comprenden
0,05 a 10% de PEG: 200, 400, 600 o 1500	4,0 % PEG 300	7% PEG	3,5% PEG 2000 o PEG 1450
0,05 a 5% de ingrediente activo de extracto de magnolia, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol, diclomagnolol	Magnolol 0,5% y honokiol 0,5% p/p	Extracto de corteza de magnolia 0,96%, cuya composición es al menos 5% de magnolol y al menos 1% de honokiol	Ingredientes activos
Vehículo oralmente aceptable	Vehículo	Vehículo	Vehículo

Como se dijo anteriormente, D1, D2 y D6 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones que comprenden PEG, un ingrediente activo de un extracto de magnolia y un vehículo (D1= Ej. 5; D2= Ej. 4; D6= Resumen, Col. 2, líneas 28 a 67, Tablas I, III).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y lo mencionado en el documento D1 o D2 consiste en que en dicha anterioridad no se menciona el mismo rango de PEG como en la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76358

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

El efecto que logra el incluir PEG en un porcentaje menor a 3,5% es que se observa una formulación clara de honokiol y magnolol (Tablas 1 y 2 de la descripción).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “Cómo lograr formulaciones claras de honokiol y magnolol conocidas en D1 o D2”.

Sin embargo, el documento D6 divulga composiciones dentales, en donde se pueden emplear diferentes tipos de PEG como humectantes en una proporción de 3,5% y un vehículo oralmente aceptable.

La persona del oficio normalmente versada en la materia conoce sobre la utilización de PEG como agente humectante y se pueden emplear en formulaciones líquidas⁴, para mejorar condiciones de solubilidad, estabilidad y lograr composiciones homogéneas.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D6 con el fin de lograr formulaciones claras de honokiol y magnolol conocidas en D1 o D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Por lo tanto, la reivindicación 1 carece de nivel inventivo de acuerdo a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D6.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual se modificó el capítulo reivindicatorio en donde en la reivindicación 1 se definió el polietilenglicol de acuerdo con la página 20 de la descripción y se eliminaron algunos términos que no son concisos.

Con respecto al nivel inventivo, la solicitante afirma que aunque D1 da a conocer composiciones en las que el polietilenglicol-300 está presente, no hay ninguna sugerencia en D1 de una composición oral según la nueva reivindicación 1.

El documento D1 se relaciona con composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol en una proporción entre 0,05 y 10%, magnolol y honokiol en un 0,5% en peso y un vehículo (Ej. 5), el donde el polietilenglicol puede ser PEG-300 y estar en el mismo rango de porcentaje dado en el capítulo reivindicatorio modificado. Aunque en las actuales reivindicaciones no se menciona el PEG-300, de todas maneras el documento D6 ya mencionaba un PEG-1450 muy similar al empleado en la presente solicitud. Hay que tener en cuenta que son conocidas las propiedades humectantes del PEG con el fin de mejorar

⁴ URL: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1099887089839_1869867864_1886/08VCF2071SIHHumectantsPreservatives.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76358

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

propiedades de solubilidad, estabilidad y homogeneidad en la composición que lo contenga. Por lo cual, se reitera que la solución al problema técnico planteado en la presente solicitud, sí se encontraba en el estado de la técnica citada.

La solicitante argumenta que el documento D2 no da a conocer la composición de la nueva reivindicación 1; no hay ninguna sugerencia en D2 del contenido de ingredientes en el extracto de la corteza de magnolia específicos y no hay divulgación en D2 de la combinación de 0,05 a 5% en peso de al menos uno de los ingredientes referenciados en la nueva reivindicación 1, con 0,05 a 10% de polietilenglicol que es polietilenglicol-200, 400, 600 o 1500.

Aunque el documento D2 no especifica que el polietilenglicol sea: 200, 400, 600 o 1500 los documentos D1 y D6 sí establecen un tipo de polietilenglicol el 300 y 1450, respectivamente, que no son idénticos a los revelados en el capítulo reivindicatorio modificado de la presente solicitud; sin embargo, solucionan el mismo problema técnico planteado en la presente solicitud y dan la solución técnica que es la de humectar y por ende, mejorar condiciones de solubilidad, estabilidad y lograr composiciones homogéneas, puesto que estas son las propiedades intrínsecas del polietilenglicol. Hay que tener en cuenta que en la descripción de la presente solicitud se establece que en algunas formas de realización, el polietilenglicol está seleccionado del grupo que consiste en: PEG-200, PEG-300, PEG-400, PEG-600 y PEG-1500 (Pág. 19).

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por solicitante el título de la invención se quedará de la siguiente manera: "UNA COMPOSICIÓN ORAL QUE COMPRENDE POLIETILENGLICOL, INGREDIENTES DEL EXTRACTO DE MAGNOLIA Y UN PORTADOR DE ACEPTACIÓN ORAL

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: 76358

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-129531

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “UNA COMPOSICIÓN ORAL QUE COMPRENDE POLIETILENGLICOL, INGREDIENTES DEL EXTRACTO DE MAGNOLIA Y UN PORTADOR DE ACEPTACIÓN ORAL”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entregándole(s) copia de la misma y 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

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