

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63009

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131457

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. 27239 del 29 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES ORALES DE EXTRACTO DE MAGNOLIA O ANÁLOGOS SINTÉTICOS CON MEJOR SOLUBILIDAD DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS”, 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 junio de 2014 con el No. 12-131457-00008-0000, 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:

En relación con la anterioridad D1, la recurrente argumenta que “...es evidente que el documento D1 no incluye todas las características esenciales de la presente invención, las cuales son responsables de todos los efectos técnicos que se logran (y) alcanzar la presente invención no se derivaría de una simple obviedad de la persona versada en la materia...”

Adicionalmente asegura que D2 “...no revela ni sugiere las siguientes características...desde 0.1% a 5% en peso de propilenglicol; desde 0.05% a 5% en peso de al menos uno o más ingredientes activos que se encuentran en el extracto de magnolia...”

De otra parte asegura, respecto al análisis de nivel inventivo que “...en vista de la inclusión de polietilenglicol en las composiciones de cuidado oral de dichos documentos D1 y D2, se habría visto motivado a mantener dicho componente y los rangos allí revelados, los cuales exceden el rango reivindicado, resultando en una composición totalmente distinta a la aquí reivindicada...Por otro lado, es preciso reiterar que dichas referencias consideran opcional la inclusión de polietilenglicol...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63009

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131457

Finalmente, en relación con el efecto técnico, la recurrente afirma que las composiciones reivindicadas proporcionan los siguientes efectos y ventajas técnicas “...soluciona los problemas de estabilidad e interacciones indeseadas (y) mejora la biodisponibilidad de los ingredientes activos.”

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

En relación con la falta de sugerencia del documento D1, se aclara que dicho documento revela composiciones para el cuidado oral que comprenden 5-40% de propilenglicol, 0.001-10% de extracto de magnolia que contiene magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol o mezclas de los mismos y un vehículo portador oralmente aceptable (pár. 9, 14, 35 y 38), las cuales se diferencian de la materia reclamada en que la proporción de propilenglicol dentro de la composición reivindicada es menor y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico claramente establecido, ya que dentro de los ejemplos se revela que para lograr una solución limpia y transparente se requieren concentraciones de 7 y 8%, las cuales se encuentran fuera del rango reivindicado (ej. 5-7 y tabla 7). Entonces, la persona versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las de D1, ajustaría de manera obvia la proporción de propilenglicol para llegar a la materia reclamada y que la misma provea actividad bacteriana gracias a los activos del extracto de magnolia, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Igualmente, vale la pena aclarar que la relevancia del documento D2 radica en sugerir concentraciones entre 1-70%, preferiblemente 2-25% de agentes humectantes como los polioles (propilenglicol) en composiciones para el cuidado oral que comprenden 0.001-10 de activos análogos del magnolol y vehículos aceptables (ej. 1, reiv. 1 y pár. 21), entendiéndose que el ajuste hasta el 5% de propilenglicol de las composiciones allí sugeridas es algo rutinario para humectarlas; por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de modificar las composiciones específicas de D1, incluiría la proporción de propilenglicol de D2 y así llegar de manera obvia a las composiciones reclamadas y que las mismas fuesen de carácter antibacteriano, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada ya se enseñaban composiciones para el cuidado oral adecuadas para eliminar bacterias que comprenden 0.001-10% de activos contenidos en el extracto de mangolia, 5-40% de propilenglicol y un vehículo aceptable (D1), así como la inclusión de 1-5% de propilenglicol en composiciones para el cuidado oral con activos relacionados con el extracto de magnolia (D2). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones para el cuidado oral con activos del extracto de magnolia alternativas a las del estado de la técnica, procedería a utilizar la proporción de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63009

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131457

propilenglicol de D2 dentro de las composiciones de D1 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, las composiciones que ahora se reclaman son una alternativa obvia de aquella enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, no es cierto que las enseñanzas del estado de la técnica no sean suficientes para afectar el nivel inventivo de las composiciones reclamadas, como lo pretende hacer ver la recurrente.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que en la descripción se enseña que para lograr formulaciones con buena solubilidad del extracto de magnolia que den lugar a una solución limpia y transparente deben utilizarse concentraciones de propilenglicol mayores a 5% (ver ej. 5-8 y tabla 7), entonces, no hay demostración alguna de una mejora en la solubilidad con las concentraciones de propilenglicol reivindicadas (0.1-5%), asimismo no hay datos de una mejora en la biodisponibilidad a lo largo de la descripción. Por lo tanto no hay evidencia del efecto mejorado que reclama la recurrente que se encuentre sustentado en la descripción. Igualmente D1 (pár. 9) y D2 (pár. 25) ya enseñaban composiciones antibacterianas estables conteniendo extractos de magnolia + propilenglicol con propiedades deseables de estabilidad y eficacia, por lo tanto, se entiende que el efecto técnico de las composiciones reclamadas es el mismo de las del estado de la técnica, es decir, ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, la persona medianamente versada en la materia asumiría las composiciones reivindicadas como alternativas obvias a las sugeridas en el estado de la técnica.

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.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27239 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63009

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131457

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante 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 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández