

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 01.773.9.

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

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 21 de marzo de 2006, bajo el número 06 - 027866, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "UNA COMPOSICION DENTIFRICA QUE COMPRENDE UN AGENTE DE SECUESTRO DE CALCIO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/010629 del 21 de septiembre 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 mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2009, el solicitante atendió oportunamente a los requerimientos formulados con base en el artículo 45, y presentó aclaraciones. Adicionalmente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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 10, contenidas en los folios 103 y 104, además de no ser claras, 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 composiciones dentífricas; en particular, en composiciones que comprenden una fuente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

fluoruro y un agente de secuestro de calcio soluble que no es un agente oxidante, para la limpieza natural de los dientes y dentaduras. Dichas composiciones muestran excelentes propiedades de limpieza al mismo tiempo que características bajas de abrasión.

Según la descripción, el propósito de un dentífrico ha sido la remoción de los depósitos en la superficie de los dientes. Es conocido que la remoción de los depósitos de la superficie de los dientes puede ser lograda a través del uso de un agente de limpieza químico o mecánico. Un ejemplo de un agente de limpieza químico es un agente de secuestro de calcio, por ejemplo, una sal de polifosfato, tal como tripolifosfato y los agentes mecánicos que son los materiales abrasivos, por ejemplo, sílice precipitada o carbonato de calcio. Un ejemplo de un agente de limpieza abrasivo es un sílice hidratado amorfo.

Específicamente, las reivindicaciones 1 a 10 (folios: 103 y 104), se refieren a una composición dentífrica que comprende un agente de secuestro de calcio soluble que no es un agente de oxidación y un vehículo oralmente aceptable, en donde el agente de secuestro de calcio está presente en una proporción del 1% al 20% en peso, y el abrasivo está presente en una proporción del 0% al 5% en peso de la composición.

El problema planteado en la solicitud es la necesidad de una composición dentífrica que no presente problemas para la salud oral, especialmente del esmalte de los dientes naturales o las prótesis dentales.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición dentífrica que comprende un agente de secuestro de calcio y un abrasivo.

2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo¹.

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)².

En el presente caso, a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, este sigue presentando términos que son generales, que le restan concisión a la solicitud. Términos tales como: "agente de secuestro de calcio", "agente de oxidación", "abrasivo", que no permiten especificar a cuál agente de secuestro de calcio se refiere la solicitud, así como cuál es el agente abrasivo y el agente de oxidación que se pretende proteger. Cabe recordar que dicha concisión es necesaria con el fin de definir el objeto que se pretende patentar.

De igual manera, es preciso señalar que una composición se debe caracterizar por sus componentes específicos y no por mediciones o resultados de ensayos, tal como se observa en las reivindicaciones de la presente solicitud.

Así las cosas, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, el capítulo reivindicatorio de la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de septiembre de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0322296.5.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folios 108 y 109 del expediente en estudio.

3.2. 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 reivindicada y relacionados con la materia reclamada:

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 95/17158	Tooth whitening preparations	1995-06-29
D2	US 5589160	Dentifrice compositions	1996-12-31

4. 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".

Frente al requisito de nivel inventivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que éste implica que la invención presente:

"[...] 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

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)³.

En el presente caso, la invención objeto de estudio carece de nivel inventivo, porque una persona normalmente versada en la materia podría llegar a ella a partir de la información divulgada en los antecedentes citados.

En efecto, la solicitud de patente reivindica una composición dentífrica que comprende un agente de secuestro de calcio soluble, que no es un agente de oxidación, en donde la composición tiene un valor RDA menor de 30 y un valor IVSR mayor de 50 (cuando es comparado con un control) y un vehículo oralmente aceptable, en donde el agente de secuestro de calcio está presente en una proporción del 1% al 20% en peso y el abrasivo está presente en una proporción del 0% al 5% en peso de la composición.

Por su parte, la anterioridad WO 95/17158 (ver folios 69 a 76) divulga composiciones para reducir o remover manchas en los dientes naturales o de prótesis, que comprenden una preparación dental que contiene un agente secuestrante soluble en agua, como el tripolifosfato de sodio entre 5% y 25% y un agente abrasivo, tal como la sílica en una proporción de 0% a 5% de peso de la composición (ver folios 71, 74, 75).

De otro lado, el documento US 5589160 (folios 77 a 81), se refiere a composiciones dentífricas, tales como geles y pastas dentales que comprenden un agente abrasivo y un agente secuestrante soluble en calcio. El agente abrasivo puede estar entre 6% a 70% en peso y el agente secuestrante entre 0,1% y 2,5%. En este documento se encuentra un dato de RDA que varía entre 25 y 80 (en la presente solicitud debe ser mayor de 30).

El problema técnico planteado en esta solicitud, el cual es la necesidad de una composición dentífrica que no presente problemas para la salud oral, especialmente del esmalte de los dientes naturales o las prótesis dentales, se había resuelto previamente mediante composiciones dentífricas ya conocidas. Por esta razón, se considera que los componentes de las composiciones reivindicadas son evidentes para una persona medianamente versada en la materia.

Por su parte, las reivindicaciones 1 a 10 de esta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto inesperado o especial a las composiciones dentífricas, que pueda considerarse un aporte a la técnica, de tal manera que el

³ Proceso 105-IP-2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

objeto reivindicado en las mencionadas reivindicaciones es obvio para una persona normalmente versada en la materia.

Además, teniendo en cuenta que D1 y D2 divulgaban previamente composiciones dentífricas (folios 69 a 81), una persona medianamente conocedora de la materia, motivada por tal sugerencia, lograría el objeto de esta solicitud, es decir, composiciones dentífricas con agente de secuestro de calcio; de esta manera, para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos.

Así las cosas, el objeto de la solicitud no presenta nivel inventivo, razón por la cual no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

5. Sobre la respuesta del solicitante

Argumenta el solicitante sobre las anterioridades, que "si bien dichas anterioridades hacen parte del estado de la técnica al combinarlas no sería posible derivar de forma obvia la materia objeto de la presente solicitud, toda vez que ninguno de estos dos documentos contiene al menos alguna de las características que le dan altura inventiva a la presente solicitud, es decir, no se contempla la reducción de la abrasividad de las composiciones dentífricas sino que se focalizan en lograr características de limpieza excelentes..." (ver folios 95 a 101).

En primer lugar, vale la pena recordar que una composición no se debe caracterizar por las cantidades de sus componentes, sino por sus componentes en sí, que hagan a la composición objeto de solicitud de patente diferente a lo ya descrito en el estado de la técnica. En el presente caso, se encontraron dos documentos que enseñan composiciones dentífricas que tienen los mismos componentes de la composición de la presente solicitud, es decir, un agente de secuestro de calcio que no es un agente de oxidación y un agente abrasivo. El hecho de incorporar un componente en una composición en una cantidad dada, es de conocimiento general, es decir, es obvio que se busquen las cantidades adecuadas en las que deben ir los componentes, de acuerdo a lo que se requiera.

En segundo lugar, la composición que mostró el solicitante en sus argumentos (folio 97) y a la que se le evaluaron los parámetros de RDA e IVSR para verificar que dicha composición sí tenía un efecto técnico sorprendente, no se encuentra revelada en las reivindicaciones por el allegadas, es decir, la composición evaluada es específica en relación a lo que aparece en el pliego reivindicatorio, por lo cual los documentos encontrados en el estado de la técnica afectan el nivel inventivo de la materia reivindicada.

Finalmente cabe señalar, que el solicitante en su respuesta se sustenta en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017739
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-027866

Manual Andino de Patentes, el cual, como se ha dicho en repetidas ocasiones no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Es decir, las sugerencias del Manual Andino de Patentes no constituyen normatividad vinculante para la valoración de dichas solicitudes. Por lo demás, la regulación obligante en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus disposiciones complementarias.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486.

RESUELVE

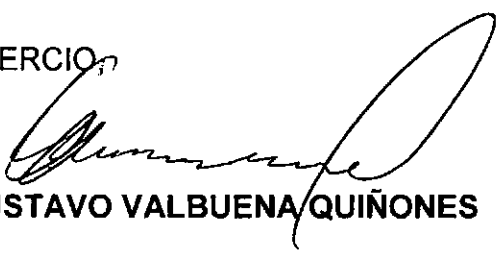
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UNA COMPOSICION DENTIFRICA QUE COMPRENDE UN AGENTE DE SECUESTRO DE CALCIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, 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 **26 MAR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
Bogotá D.C.

202067