

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90462

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004040

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. 39082 del 30 de Julio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN UN AGENTE ANTISARRO Y UN AGENTE ANTIBACTERIANO DERIVADO DE MAGNOLIA OFFICINALIS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de Septiembre de 2015, con el No. 13-004040-00009-0000, 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:

La sociedad recurrente señala que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza en su totalidad el presentado con anterioridad, el cual consta de cinco (5) reivindicaciones y lo acompaña de la tasa de modificación correspondiente. También indica que la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegada el 7 de abril de 2015 en respuesta al Oficio No. 15195 notificado por fijación en lista el 9 de diciembre de 2014, con la diferencia que se limitó la definición del antibacteriano de Magnolia, al respecto la recurrente agrega que: “(...) *Considerando la definición anterior, se aclara como primera medida al examinador que la reivindicación 1 ha sido modificada para describir una composición para el cuidado oral que comprende un agente antisarro, y un agente antibacteriano de Magnolia, en donde la composición está libre de agentes que contienen fosfato y que contienen polifosfato; en donde el agente antisarro comprende óxido de zinc; y en donde el agente antibacteriano de Magnolia se selecciona de magnolol y honokiol*”.

En segundo lugar, la recurrente se refiere al análisis de nivel inventivo e indica que se debe demostrar la obviedad de la invención y establecer por qué la solicitud no presenta un salto cualitativo en la regla técnica, dado que considera que hubo una falla en la evaluación al limitarse a la simple comparación entre los objetos de las anterioridades y el de la solicitud en estudio. Y reitera que la reivindicación incluye un disclaimer porque indica explícitamente que no contiene fosfato o polifosfatos, por lo que al revisar el documento D4 la recurrente encuentra que dicha anterioridad no soluciona el problema técnico de proporcionar un agente antisarro que sea libre de fosfato, y para demostrarlo cita la reivindicación 6 del documento D4.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90462

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004040

En cuanto a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, la recurrente indica que no solucionan las falencias encontradas en el caso del documento D4, ya que ninguno de estos documentos está dirigido a la obtención de composiciones libres de fosfato, o sugiere que sea suprimido el fosfato de la composición.

La recurrente también señala que las fórmulas 1 a 3 presentes en la Tabla 2 de la solicitud muestran que cuando se combina magnolol con una sal de fosfato (22,50ppm a 26, 27 ppm) se presenta una baja captación del activo. Sin embargo, cuando el magnolol es combinado con un compuesto de zinc (fórmulas 5 y 7 en la tabla 3), es posible obtener el beneficio del compuesto de zinc (como un agente antisarro), mientras se mantiene una alta captación de magnolol.

Las fórmulas 6 y 8 en la Tabla 3 muestran el efecto cuando se tiene una combinación de magnolol con un compuesto de zinc que no está libre de fosfato. En este caso, la captación de magnolol se reduce a niveles bajos (25,96ppm y 27,98ppm, respectivamente) como los observados para las fórmulas 1 a 3. Frente a este hecho, la recurrente indica que no había divulgación alguna en el estado de la técnica que sugiriera que la combinación del agente antisarro tiene un efecto negativo en la captación de magnolol, de esta forma, se demuestra que la composición y el efecto del fosfato no se deriva en forma obvia a partir de las enseñanzas descritas en los documentos D1, D2 y D4.

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

En cuanto a la presentación de modificaciones con motivo del presente recurso, este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio no amplía la divulgación contenida en la solicitud originalmente aportada y por consiguiente, lo acepta teniendo en cuenta que pretende protección para: *“Una composición para el cuidado bucal que comprende. Un agente antisarro; y un agente antibacteriano de Magnolia; en donde el agente antisarro comprende óxido de zinc; y en donde el agente antibacteriano de Magnolia se selecciona de magnolol u honokiol”*. Adicionalmente, este Despacho encuentra que se canceló la tasa correspondiente a la modificación.

En cuanto a la limitación del objeto de la reivindicación 1, en la que se indica que el agente antibacteriano de Magnolia se selecciona entre Magnolol y Honokiol, en contraste con la respuesta al Oficio No. 15195 del 07 de abril de 2015, que comprendía una lista más larga de compuestos marcadores del extracto como: Magnolol, Honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, propilmagnolol, propilhonokiol, isopropilmagnolol, butilmagnolol y butilhonokiol; este Despacho encuentra que la limitación está debidamente soportada en la descripción de la solicitud, por lo que se acepta.

Frente al análisis de nivel inventivo, este Despacho se permite manifestar que coincide con la recurrente en cuanto a que además de comparar las características del objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90462

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004040

reivindicado frente a las enseñanzas del estado de la técnica relacionado con el diseño de formulaciones dentífricas que incorporan el extracto completo de Magnolia o fracciones caracterizadas por la presencia de los compuestos marcadores: Magnolol y Honokiol, entre otros, al momento de desarrollar el método problema – solución para la valoración de nivel inventivo se debe considerar la sugerencia o motivación razonable que conduciría a la persona versada en la materia a combinar en una pasta dentífrica magnolol/honokiol con partículas de zinc y eliminar del sistema de presentación un abrasivo como fosfato.

Claramente, la Resolución No. 39082 del 30 de Julio de 2015, presenta las Tablas comparativas 1 y 2, en las que se resumen los elementos característicos de la composición reivindicada frente a las composiciones previstas en el estado de la técnica, en primer lugar frente a los documentos D1 y D4, y en segundo lugar frente a los documentos D2 y D4.

Al respecto es del caso señalar que en el antecedente D1 se encuentran composiciones en las que se combina un extracto de corteza de magnolia (0,3% en peso) (Párr. [0024] documento D1), que contiene como compuestos activos magnolol y honokiol, entre otros, con excipientes farmacéuticamente aceptables (Tabla 1 Col. 1, Pág. 10). Bajo este entedido, el documento D1 (US20060140885) se puede considerar cercano a la materia reivindicada. Sin embargo, la diferencia tiene que ver con la presencia de iones zinc como agentes antisarro, cuyo efecto técnico consiste en que se mejora la disponibilidad y suministro del activo magnolol (Págs. 17 y 18, Tablas 5 y 6, Párrs. 0043 a 0044). De esta manera, el problema técnico objetivo consiste en cómo mejorar la liberación y disposición del extracto de Magnolia, específicamente de magnolol en una formulación dentífrica. A continuación, en la resolución se indica que el documento D4 (WO9426245) divulga una composición para el cuidado oral como una pasta dental que comprende un agente antibacterial, un saborizante, un colorante y un agente abrasivo (reivindicación 6, Pág. 37), asimismo menciona la posibilidad de incluir agentes antisarro como óxido de zinc particulado (Pág. 29, Ej. 11 y Pág. 31, Ejs. 23 y 24) y donde la concentración del ión es menor de 0,25ppm, alcanzando una reducción de la placa en un 71% (Pág. 25 línea. 33). No obstante, a partir de las enseñanzas del documento D4 no es posible demostrar que existía la sugerencia o motivación razonable para que la persona versada en la materia incluyera en un vehículo zinc y lo combinara con un extracto natural como el de corteza de Magnolia, para buscar mejorar la disponibilidad del ingrediente activo.

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de excluir de la formulación componentes de tipo fosfato, es pertinente señalar que el documento D1 divulga composiciones dentífricas de Magnolol en las que no se considera la adición de fosfatos, tal es el caso de la fórmula cuali-cuantitativa del Ejemplo 1 (Pág. 10, Col 1, Párrs. [0086 a 0087]). Sin embargo, se prevé en sentido general que las composiciones pueden llegar a incluir estos agentes (Párr. [0082], Cols. 1 y 2, Pág. 9). En consecuencia, tampoco se puede demostrar, a partir del citado documento, que en el estado de la técnica se conocía el efecto negativo de los fosfatos sobre el extracto de Magnolia, particularmente sobre los compuestos marcadores magnolol y honokiol, tal y como se presenta en las tablas comparativas 7 y 8 de la solicitud en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90462

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004040

Ahora bien, frente a la evaluación de nivel inventivo respecto de los documentos D2 y D4, este Despacho encuentra que, en el citado documento D2 se divulga una pasta dental contra la caries elaborada a partir de extracto de Magnolia con los compuestos marcadores Magnolol y Honokiol, que presenta del 20 al 70% de un agente humectante como glicerol o sorbitol, un aglutinante como carboximetilcelulosa (CMC), una sal de aluminio o bien de fosfato como abrasivo y un tensioactivo como laurilsulfato de sodio¹. Así, al combinar sus enseñanzas con las del documento D4, tampoco se puede derivar la sugerencia o motivación razonable que llevaría a la persona versada en la materia a combinar de manera efectiva una sal de zinc con el extracto de Magnolia.

En conclusión, encuentra este Despacho que la Resolución No. 39082 falla al demostrar que era previsible la combinación de ingredientes naturales con partículas de zinc y la exclusión de las sales de fosfato, por lo que considera que le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que no es suficiente con presentar la comparación entre los elementos característicos de la invención y los del estado de la técnica.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D4 no resulta relevante para afectar la patentabilidad, porque no sugiere de forma razonable la combinación de la sal con el extracto, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo US20070020201 publicado el 25 de enero de 2007, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, específicamente contempla la posibilidad de incluir partículas de zinc no agregadas en una composición oral que incluye agentes anticaries como magnolol y honokiol (Reivindicaciones 1 y 9)² y la sugerencia para prescindir de la adición de fosfatos (Reivindicaciones), por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 39082 del 30 de Julio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

¹ http://translationportal.epo.org/emtp/translate/?ACTION=claims-retrieval&COUNTRY=CN&ENGINE=google&FORMAT=docdb&KIND=A&LOCALE=en_EP&NUMBER=1318362&OPS=cn.espacenet.com/ops&SRCLANG=zh&TRGLANG=en

² <http://www.google.com/patents/US20070020201>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90462

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004040

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Consuelo Leguizamon Leguizamon

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez