

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

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. 15536 del 20 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL CON POLÍMEROS FORMADORES DE PELÍCULA", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de abril de 2012 con el No. 07-007211-00012-0000, 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:

El recurrente sostiene que el examinador *"no ha considerado todas las características esenciales de la reivindicación 1 en su examen de novedad, concretamente la característica según la cual el polímero es un terpolímero que comprende una combinación de dichas segundas unidades monoméricas"*.

Agrega que los terpolímeros son moléculas completamente diferentes a los polímeros y copolímeros, dado que tienen tres unidades monoméricas y que ninguna de las anterioridades citadas por el examinador en su examen de patentabilidad enseña composiciones que comprendan terpolímeros.

Señala a continuación que D2 únicamente enseña polímeros de una unidad monomérica, copolímeros de dos unidades poliméricas o, a lo sumo, combinaciones de dichos polímeros y copolímeros, pero nunca enseña un terpolímero y que los ejemplos 10 y 11 de D2 citados por el examinador en su análisis de novedad contienen los siguientes elementos:

- Eudragit L 100-55, nombre comercial de un copolímero que comprende dos monómeros: ácido metacrílico y acrilato de etilo;
- PVP 30, PVP 90, polímero también conocido como polivinilpirrolidona, formado por un solo monómero: vinilpirrolidonas (el PVP 30 y el PVP 90 difieren en su peso molecular);
- Agua;
- Etanol;
- PEG, también conocido como polietilenglicol un polímero de una única unidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

monomérica: óxido de etileno;

-Eudragit RL 100, nombre comercial de un copolímero que comprende dos monómeros: acrilato de etilo y metacrilato de metilo;

- Citrato de sodio; y

- Peróxido de hidrógeno

Afirma que ninguno de los elementos es un terpolímero, como se requiere en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Considera que el examinador está equivocado al afirmar que durante la mezcla de ingredientes de una composición oral se produce un nuevo polímero por la simple combinación de elementos. Los terpolímeros requieren la agrupación química de los monómeros que lo constituyen, bajo condiciones altamente específicas que de ninguna manera se obtendrían al preparar la composición oral de D2.

Concluye que, por lo tanto, D2 no enseña todas y cada una de las características esenciales de las composiciones de la presente solicitud y no afecta la novedad de la misma.

En cuanto se refiere al examen de novedad de una reivindicación dependiente (2), considera que el examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones independientes ya que estas son las que contienen las características esenciales de la invención. No obstante lo anterior, habiendo demostrado la novedad de la reivindicación 1, concluye que la reivindicación 2 y demás dependientes, en virtud de su dependencia de la reivindicación 1, también son novedosas.

Agrega, en referencia a la diferencia entre la solicitud y D3, que la Oficina *"evalúa la novedad de la reivindicación dependiente 2 en vista del documento 07-1 970 (D3) y considera que no es novedosa."* D3, afirma, no revela la presencia de terpolímeros en sus composiciones. La composición del ejemplo 1 de D3, referenciado por el examinador comprende:

- Etanol;

- Etilacetato;

- Agua

- Copolímero PVPNA, el cual comprende dos unidades monoméricas:

polivinilpirrolidona y vinil acetato;

- Polivinilpirrolidona, polímero de una sola unidad monomérica;

- Óxido de polietileno;

- PEG 600, también conocido como polietilenglicol un polímero de una única unidad monomérica: óxido de etileno;

- Colofonia, resina natural;

- Almaciga, resina natural;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

- Goma laca, resina natural;
- Hidroxiapatita;
- PVP-H2O2, polivinilpirrolidona con peróxido de hidrogeno;
- Percarbonato de sodio;
- Sacarina de sodio.

Concluye el recurrente que D3 no divulga composiciones orales que comprenden un terpolímero como se requiere en las reivindicaciones de la presente invención, razón por la cual dicha anterioridad no afecta la novedad de la presente solicitud.

Con respecto al examen de nivel inventivo señala considera que *"si todo es experimentación de rutina simplemente ningún compuesto químico o composición sería novedoso e inventivo ya que según su Despacho todo sería experimentación de rutina lo cual consideramos una posición sumamente arbitraria de su Despacho. Cabe anotar que el señor examinador es quien debe probar con base en las enseñanzas del estado de la técnica que la invención es o no obvia. El examinador debe analizar si el estado de la técnica induce al versado en la materia a realizar la invención sin que hubiese requerido de su parte investigación alguna (ver instructivo de patentes, pág. 71). Es más dicha persona versada en la materia no es especializada, simplemente tiene los conocimientos medios en la materia... no es simplemente llevar a cabo experimentación de rutina como lo sugiere su Despacho. El examinador simplemente falla en su análisis."*

Finalmente, resalta que *"la oficina Europea de patentes concedió la respectiva patente a la solicitud equivalente Europea."*

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

Con relación al argumento según el cual en el examen no se consideraron todas las características esenciales de la reivindicación 1, se aclara que es cierto que la característica esencial de la reivindicación 1 es que el polímero es un terpolímero, es decir, es un polímero que tiene tres unidades monoméricas. También es cierto que D2 no menciona composiciones que comprenden terpolímeros. Pero, por otro lado, y contrario a la afirmación del recurrente, D3 sí menciona composiciones que comprenden terpolímeros, p. ej., el terpolímero que tiene un 1er monómero de ácido acrílico, un 2do monómero de acrilato de etilo y un 3er monómero de t-butilamida (ver pág. 20, líneas 16 y 17) y el terpolímero que tiene un 1er monómero de ácido metacrílico, un 2do monómero de acrilato de etilo y 3er monómero de t-butilacrilato (ver pág. 20, líneas 17 y 18).

Para una mejor comprensión de la comparación de estos polímeros, se remite al lector a las Tablas 1 y 2.

Tabla 1

Página 3 de 9

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 449459795

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

Características esenciales Reiv. 1	D2
Composición para cuidado oral	Composición para cuidado oral
BLANQUEADOR	BLANQUEADOR
	[0109] Col 18, Ej. 10 y Ej. 11
TERPOLÍMERO	No menciona
1er monómero: Ácido acrílico ó Ácido metacrílico	
2do monómero: Acrilato Acrilamida ó Acetato de vinilo	
3er monómero:	

Se aclara además, que la reivindicación 1 contenida en el nuevo capítulo presentado junto con el memorial 07-007211-00009-0000 del 08 de agosto de 2011 no menciona cuál es el 3er monómero. Sin embargo, dado que la descripción y la reivindicación 7 contenida en el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud original con el número de radicación 07-007211-00000-0000 del 25 de enero de 2007 mencionan que el 3er monómero “consiste en siloxanos, ésteres de vinilo de alcoholes C₅-C₁₂ y combinaciones de los mismos”, se asume que el 3er monómero de la reivindicación 1 contenida en el nuevo capítulo presentado junto con el memorial 07-007211-00009-0000 del 08 de agosto de 2011 consiste en siloxanos, ésteres de vinilo de alcoholes C₅-C₁₂ y combinaciones de los mismos.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D2 únicamente enseña polímeros de una unidad monomérica, copolímeros de dos unidades poliméricas, combinaciones de dichos polímeros y copolímeros, pero no enseña un terpolímero, esta Oficina observa que es cierto, según la revisión hecha por el recurrente, que los ejemplos 10 y 11 de D2, citados por el Examinador en su análisis de novedad contienen:

- Eudragit L 100-55, que es un copolímero formado por dos monómeros: ácido metacrílico y acrilato de etilo;
 - PVP 30, PVP 90, que es un polímero formado por un solo monómero;
- Agua;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

- Etanol;
- PEG, que es un polímero formado por un solo monómero;
 - Eudragit RL 100, que es un copolímero formado por dos monómeros;
 - Citrato de sodio; y
 - Peróxido de hidrógeno

De manera que ninguno de los elementos es un terpolímero, como se requiere en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Es cierto que el examinador incurrió en un error cuando afirmó que D2 enseña películas poliméricas que comprenden un primer polímero y un segundo polímero “los cuales combinados proveen un polímero (terpolímero) (sic) formador de película” dado que los terpolímeros, tal como aclara el recurrente, se forman por una reacción química llamada “polimerización”, y no por la sola mezcla de ingredientes durante la preparación de una composición oral. Por lo anterior, esta Oficina considera que D2 no enseña todas las características esenciales de las composiciones de la presente solicitud y no anula su novedad.

Se advierte además, con respecto al argumento del recurrente según el cual el examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones independientes ya que estas son las que contienen las características esenciales de la invención, que es cierto que el examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones independientes ya que estas son las que contienen las características esenciales de la invención. No obstante, en esta ocasión, dado que el examinador consideró que la reivindicación independiente no era nueva, decidió examinar también la reivindicación dependiente 2, para verificar si existía la posibilidad de que esta fuese nueva, pero según este último examen, dado que la reivindicación independiente es nueva, también la reivindicación dependiente se considera nueva.

Por otra parte resulta del caso señalar, en referencia a la diferencia entre la solicitud y D3, que la reivindicación dependiente 2 es nueva en vista del documento CO 07-1970 (D3), tal como lo muestra la tabla siguiente:

Tabla 2		
Características esenciales Reiv. 2	D3	
Composición para cuidado oral	Composición para cuidado oral	Composición para cuidado oral
BLANQUEADOR	BLANQUEADOR Complejo PVP-H2O2	BLANQUEADOR Complejo PVP-H2O2
	Pág. 5, lín 13 y 21-23 Pág. 18, Ej. 1D	Pág. 5, lín 13 y 21-23 Pág. 18, Ej. 1D

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

TERPOLÍMERO	TERPOLÍMERO	TERPOLÍMERO
1er monómero: Ácido acrílico ó Ácido metacrílico	1er monómero: Ácido acrílico	1er monómero: Ácido metacrílico
2do monómero: Acrilato Acrilamida ó Acetato de vinilo	2do monómero: Acrilato de etilo	2do monómero: Acrilato de etilo
3er monómero:	3er monómero: t-butilamida	3er monómero: t-butilacrilato
	(Pág. 20, lín 16 y 17)	(Pág. 20, lín 17 y 18)

Es cierto, según la revisión de la composición del ejemplo 1 de D3, que esta no contiene terpolímeros, dado que esta contiene:

- Etanol;
- Etilacetato;
- Agua
- Copolímero PVP/NA, el cual formado por dos unidades monoméricas;
- Polivinilpirrolidona, polímero formado por una sola unidad monomérica;
- Óxido de polietileno;
- PEG 600, polímero formado por una sola unidad monomérica;
- Colofonia, resina natural;
- Almaciga, resina natural;
- Goma laca, resina natural;
- Hidroxiapatita;
- PVP-H2O2;
- Percarbonato de sodio;
- Sacarina de sodio.

Pero, contrario a la afirmación del recurrente, se aclara que D3 sí menciona, de manera general, composiciones que comprenden terpolímeros.

Es así como D3 menciona, por ejemplo, el terpolímero que tiene un 1er monómero de ácido acrílico, un 2do monómero de acrilato de etilo y un 3er monómero de t-butilamida (ver la pág. 20, líneas 16 y 17) y el terpolímero que tiene un 1er monómero de ácido metacrílico, un 2do monómero de acrilato de etilo y 3er monómero de t-butilacrilato (ver la pág. 20, línea 17 y 18). Estos terpolímeros son los mismos terpolímeros de la solicitud estudiada, que tienen la estructura (ver tabla 2): 1er monómero: ácido acrílico o ácido metacrílico, 2do monómero: acrilato,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

acrilamida o acetato de vinilo y 3er monómero: ácido acrílico, ácido metacrílico, acrilato, acrilamida o acetato de vinilo.

De otro lado, se observa que D3 no anula la novedad de la composición reivindicada, porque no menciona un ejemplo particular de una composición que contenga simultáneamente blanqueador y terpolímero.

Adicionalmente, con respecto al examen de nivel inventivo, se advierte que, dado que D3 es una solicitud colombiana, no es un documento en el cual pueda basarse un examen de nivel inventivo. Y, aunque no hay evidencia de que composiciones que contengan los tipos de polímeros reivindicados (es decir polímeros formados por un primer monómero: ácido acrílico o ácido metacrílico, un segundo monómero: acrilato, acrilamida o acetato de vinilo y un tercer monómero: no definido) proporcionen algún efecto inesperado para la persona versada en la materia, la composición reivindicada no puede ser considerada obvia frente a D3, de manera que se asume que tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 12 por cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 15536 del 20 de marzo de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL CON POLÍMEROS
FORMADORES DE PELÍCULA”**

Clasificación CIP: A61Q 11/00

Reivindicaciones: 1 a 12 **Radicación:** 07-007211-00009-0000
del 08 de agosto de 2011

Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Domicilio: New York, NY 10022 -Estados Unidos de América-

Inventores: Prithwiraj Maitra, Lynette Zaidel, Suman K. Chopra, Guisheng Pan, Michael Prencipe y Sayed Ibrahim.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211

Prioridad N°: 10/902,720 Fecha: 29 de julio de 2004 País: US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2005/025866 Fecha: 21 de julio de 2005

Vigente desde: 21 de julio de 2005 Hasta: 21 de julio de 2025

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

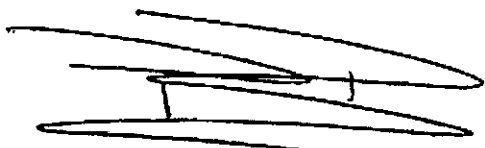
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-007211