

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84804

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104480

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. 56472 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ENJUAGUE BUCAL DE DOS FASES QUE CONTIENE PRESERVANTE”, 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 13 de noviembre de 2014 con el No. 13-104480-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que el documento D1 “(...) hace referencia a un enjuague bucal de dos fases, en donde una de ellas es hidrofílica, la otra es hidrofóbica y adicionalmente comprende un hidrótopo, sin embargo, en ninguna parte de éste documento se menciona o se sugiere modificar dicha composición, para que ésta ahora comprenda benzoato de sodio y sorbato de potasio/metilisotiazolinona, que actúe como un compuesto conservante, en conjunto con la glicerina y/o propilenoglicol, como el hidrótopo, con el fin de suministrar un enjuague bucal de doble fase con buenas propiedades antibacteriales y propiedades físicas deseables, tal y como se reporta en la reivindicación 1 de la presente solicitud”.

En cuanto a las enseñanzas del documento D2 la recurrente manifiesta que “(...) hace referencia a composiciones para el cuidado personal multifase, que comprende una fase de tensioactivos y una fase oleosa. Se sabe que este tipo de composiciones están formuladas para proporcionar una deposición mejorada de los agentes activos en la piel del usuario, sin necesidad de afectar el desempeño de la espuma del producto. Sin embargo, se tiene que esta composición de D2 no pertenece al mismo campo de acción de la composición de la invención, dado que la de la anterioridad es para uso tópico en piel y cabello (ver pág. 4, línea 32 y 33), lo que implica que en este documento no hay mención o sugerencia alguna de conformar un enjuague bucal de doble fase, si tenemos en cuenta que las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84804

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104480

propiedades que debe tener cada producto, son absolutamente diferentes a raíz de las características tan diversas que poseen los tejidos donde cada una de las composiciones en cuestión, son aplicadas”.

Considera que “(...) el hecho de formular una composición de enjuague bucal de doble fase con conservantes tales como benzoato de sodio y el sorbato de potasio y/o metilisotiazolinina, los cuales promueven una eficiencia antibacterial constante y mejorada, sin afectar aspectos imprescindibles como lo son el sabor y la apariencia del producto, resulta ser una tarea de gran capacidad inventiva e investigativa, dado que incluir conservantes que tal vez no sean lo más apropiados y no sean compatibles con los otros componentes de la formulación, puede afectar de inmediato la apariencia, sabor y olor del producto final.”

Con base en lo anterior la recurrente considera que “ (...) ni D1, ni D2 (...) señala o sugiere, emplear los conservantes propuestos por la invención, con la seguridad de no afectar su propiedades fisicoquímicas y por lo contrario, suministrar un producto estable y efectivo en su actividad antibacterial (...)”.

La recurrente, destaca la originalidad de la solución planteada y considera “(...) que la persona del oficio versada en la materia, seleccionara arbitrariamente el benzoato de sodio y el sorbato de potasio y/o metilisotiazolinona para complementar el enjuague bucal de D1, tendría que ser a partir de un análisis retrospectivo o hindsight, en el cual sería necesario conocer a priori los fundamentos técnicos de la nueva creación, para así deducir con obvedad los mismos, análisis a partir del cual, ahora sí sería entendible cómo llegar a las conclusiones hechas por el señor Examinador en esta oportunidad. Sin embargo teniendo en cuenta que dicho análisis es calificado como indebido por este mismo Despacho, las conclusiones y/o afirmaciones que se derivan de éste, carecen de absoluta validez.”

Finalmente, destaca que esta solicitud ha sido concedida en otros países.

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

En relación con los argumentos de la recurrente frente al estudio del nivel inventivo, esta Oficina se permite aclarar que en el presente caso las anterioridades citadas por el examinador no revelan la combinación de los compuestos benzoato de sodio y sorbato de potasio/metilisotiazolinona como agentes preservantes. Sin embargo el documento D2 se refiere a composiciones para cuidado de la piel, que comprenden Metilisotiazolinona (0,033%) y benzoato de sodio (0,2%) (Pág. 1 y Tabla 3) en sistemas bifásicos como agentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84804

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104480

preservantes en composiciones del cuidado oral.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad no divulga la adición de benzoato de sodio y sorbato de potasio/metilisotiazolinona como agente conservante, esta Oficina considera que la recurrente tiene la razón, sin embargo el uso de benzoato de sodio y sorbato de potasio/metilisotiazolinona como agentes conservantes en formulaciones cosméticas es bien conocido en el campo técnico¹. Adicionalmente, el documento D2 enseña composiciones de dos fases que comprenden un conservante tal como Metilisotiazolinona (0,033%) o benzoato de sodio (0,2%) (Pág. 1 y Tabla 3).

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien la combinación de los documentos D1 y D2 no permite afectar la patentabilidad, 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 WO2001072262 publicada el 04 de octubre de 2001, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, 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. 56472 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

¹Url:http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.results&annex_v2=V&search

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84804

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104480

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez