

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28398

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104490

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. 67297 del 12 de noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PRODUCTO DE CUIDADO ORAL Y MÉTODOS DE USO Y FABRICACIÓN DE LOS MISMOS”, con fundamento en los artículos 18 y 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de enero de 2015 con el No. 13-104490-00006-0000, 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 manifiesta respecto del requisito de unidad de invención que *“...la combinación de compuestos reclamada es novedosa y tiene nivel inventivo (...) los grupos 1, 2 y 3 enumerados por el examinador comparten el elemento común de ser enjuagues bucales que comprenden arginina y un preservativo particular o una combinación de preservativos...”*

Respecto del efecto técnico de la invención señala que *“...los inventores han encontrado de manera sorprendente que estos preservativos (MIT, alcohol bencílico, fenoxietanol y combinaciones de los mismos) proporcionan enjuagues bucales que contienen aminoácidos básicos con una aceptable micro-robustez en relación con el enjuague bucal que contiene aminoácido básico. La solución a este problema técnico no es mencionada ni sugerida por alguno de los documentos D1, D2 o D3.”* Respecto del efecto técnico, en escrito con radicado No. 13-104490-00003-0000 indica, conforme al Ejemplo 1 del capítulo descriptivo, que *“...Los resultados de las pruebas comparativas indican que distintos sistemas de preservativos tienen comportamientos impredecibles en las formulaciones de enjuague bucal (...) la combinación de preservativos descrita en la presente solicitud proporciona ventajas técnicas sobre otras formulaciones, las cuales no habrían sido esperadas a partir de los documentos descritos por el examinador como estado de la técnica.”*

En cuanto al documento D1 indica que *“...no describe o sugiere que MIT, alcohol*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28398

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104490

bencílico o fenoxietanol puedan ser incluidos en las composiciones (...) Ninguno de los documentos D2 y D3 soluciona las deficiencias del documento D1."

Respecto de la anterioridad D2 señala que *"...no menciona en absoluto el uso de fenoxietanol en composiciones de cuidado oral, mucho menos en enjuagues bucales (...) el examinador no ha dado respuesta en la resolución impugnada a los argumentos del solicitante..."* Los argumentos que refiere la recurrente corresponden a los del escrito con radicado No. 13-104490-00003-0000, en los que, adicional a lo anterior, indica del documento D2 que *"...ninguno de los documentos D1 o D3 sugieren el benzoato de sodio pueda ser reemplazado por fenoxietanol (...) En relación con el alcohol bencílico, el documento D2 no describe en absoluto el uso de dicho compuesto en composiciones de enjuague bucal y no sugiere que este pueda ser usado junto con MIT y fenoxietanol..."*

En cuanto al documento D3 manifiesta que *"...no hay afirmaciones en el documento D3 que proporcionen motivación en relación con que este compuesto (Neolone) pueda ser usado en productos de cuidado oral (...) no existe razón para creer que fenoxietanol y MIT puedan ser aislados de este compuesto, el cual no es sugerido para uso oral, y luego sea combinado con alcohol bencílico para ser utilizado como preservativos en una composición de enjuague bucal (...)el examinador no ha dado respuesta en la resolución impugnada a los argumentos del solicitante (...) existen otras fechas de copyright desde 2004 a 2006 (...) no es claro si estas fechas se refieren directamente a la fecha de publicación de la información de producto o a 'otros productos similares'..."*

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

Con relación al requisito de unidad de invención, se reitera que la invención comprende por lo menos tres grupos inventivos que consisten en:

1. Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de arginina y fenoxietanol;
2. Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de arginina y alcohol bencílico; y
3. Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de arginina y metilisotiazolinona (MIT).

Lo anterior porque, independientemente de la novedad y/o nivel inventivo de la invención, es posible diferenciar claramente por lo menos tres composiciones caracterizadas por un conservante distinto, los cuales no guardan relación o similitud química alguna. Asimismo, no existe un documento en el estado del arte que relacione los tres agentes preservativos, por lo que es necesario realizar diferentes búsquedas para hallar documentos que afecten cada una de las anteriores invenciones, tal como se encuentra en la decisión recurrida, toda vez que para afectar los grupos inventivos 1 y 2 se requirió de las enseñanzas de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28398

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104490

documentos D1 y D2 y para afectar el nivel inventivo del grupo inventivo 3 fueron necesarias las anterioridades D1 y D3. Por lo tanto, se reitera que el capítulo reivindicatorio con radicado No. 13-104490-00003-0000 carece del requisito de unidad de invención.

En lo que tiene que ver con el presunto efecto técnico de la invención, no puede considerarse inesperado el hecho de que la combinación de arginina con un conservante dé como resultado una composición de aminoácidos preservada. Asimismo, no revela ninguna ventaja respecto de los enjuagues bucales que comprenden arginina divulgados en la anterioridad D1, toda vez que dichas composiciones que comprenden preservantes (Pár. [0011], [0016]-1.0.66, [0017]-1.1.46), no reportan problemas relacionados con la preservación de las mismas. Al respecto es importante resaltar que en los ejemplos del capítulo descriptivo de la solicitud en estudio no se realiza comparación alguna con composiciones del estado de la técnica que permitan evidenciar algún efecto técnico inesperado o ventaja técnica alguna.

Ahora bien, respecto del documento D1, es cierto que no divulga ninguno de los preservantes fenoxietanol, alcohol bencílico, ni metilisotiazolinona (MIT), hecho que se ha reconocido en el análisis de patentabilidad para cada uno de los grupos inventivos, tal como se encuentra en la decisión recurrida.

En lo que tiene que ver con el documento D2, con relación al grupo inventivo 2, enseña que el alcohol bencílico es utilizado en formulaciones farmacéuticas orales como preservativo antimicrobiano en concentraciones hasta el 2.0% v/v, siendo la concentración típicamente utilizada del 1% v/v (Pág. 64). En otras palabras, el empleo de alcohol bencílico como preservante en composiciones orales en concentraciones inferiores a 2%v/v está anticipada por esta anterioridad. Ahora bien, aunque el documento D2 no señale de manera expresa que el alcohol bencílico se puede emplear en enjuagues bucales, claramente señala que es usado en cosméticos, alimentos y un amplio rango de formulaciones farmacéuticas, incluyendo orales, es decir, sugiere la aplicación en un indeterminado número de formulaciones, que pueden estar en contacto con la boca, como pueden ser los enjuagues bucales. Así las cosas, la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía alcohol bencílico en las composiciones de la anterioridad D1 para llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

En lo que tiene que ver con el documento D2, con relación al grupo inventivo 1, da a conocer que el fenoxietanol en un agente preservativo es utilizado en formulaciones farmacéuticas como desinfectante en membranas mucosas en una concentración entre 0.5-1.0% (Pág.488). Si bien no refiere de manera expresa el uso de dicho preservante en enjuagues bucales, de manera expresa indica su uso en formulaciones farmacéuticas tópicas y membranas mucosas, por lo que el normalmente versado en la materia entiende que es apto para su uso en enjuagues bucales. En cuanto a la concentración del mismo, la anterioridad D2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28398

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104490

indica que usualmente se emplea en una concentración entre 0.5-1%, sin embargo, es de resaltar que el documento D1, el estado del arte cercano a la invención, enseña que el preservante debe ir en una concentración de 0.1% en peso aproximadamente (Pár. [0125]) en enjuagues bucales que comprenden arginina, por lo que el normalmente versado en la materia empleará una concentración de preservante como la divulgada en el estado del arte cercano a la invención. Finalmente, no es necesario que el documento D2, ni ninguno de los documentos que complementa la anterioridad D1, enseñe de manera expresa que el benzoato de sodio se puede reemplazar por otro preservante como fenoxietanol, toda vez que es la misma anterioridad D1 la que enseña que los enjuagues bucales que comprenden arginina pueden comprender preservantes (Pár. [0011], [0016]-1.0.66, [0017]-1.1.46), sin que restrinja a un compuesto específico, por lo que la persona del oficio normalmente versada en la materia entiende que puede emplear conservantes conocidos en dichas composiciones. Así las cosas, la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía fenoxietanol en las composiciones de la anterioridad D1 para llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Por otra parte, respecto del documento D3, que afecta la patentabilidad del grupo inventivo 3, se reitera que si bien la fuente de obtención fue modificada el 16 de octubre de 2014, después de la notificación por fijación en la lista del Oficio No. 6997, 17 de junio de 2014, la información allí divulgada tiene derechos reservados del año 2006 y 2004, ambas anteriores a la fecha de prioridad de la solicitud, 12 de noviembre de 2010, por lo tanto es una anterioridad válida para afectar la patentabilidad de la invención.

En cuanto a la afirmación según la cual no hay motivación para aislar el fenoxietanol y la MIT de este producto, es pertinente recordar que la solicitante también reclama composiciones que comprenden combinaciones de alcohol bencílico y/o MIT y/o fenoxietanol (que daría lugar a múltiples grupos inventivos no evaluados). Ahora bien, es cierto que esta anterioridad no señala de manera expresa su uso en composiciones de uso oral, sin embargo, claramente enseña su uso en como preservante de formulaciones tipo enjuague, por lo que la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía dicho preservante en las composiciones de la anterioridad D1 para llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente los de nivel inventivo y unidad de invención, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28398

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-104490

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 67297 del 12 de noviembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad 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 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez