

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-138533

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 56482 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DENTÍFRICA QUE COMPRENDE MICROAGREGADOS CONFORMADOS POR HIDROXIPROPILMETILCELULOSA, POLISORBATO 80 Y ÓXIDO DE ZINC”, 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 N° 13-138533-00006-0000, 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 recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones, presentado el 13 de noviembre de 2014 con el N° 13-138533-00006-0000.

Señala a continuación que el examen de nivel inventivo no debe ser una comparación entre el objeto de la solicitud y los del estado de la técnica.

La recurrente considera que las sales metálicas de la solicitud están recubiertas mientras que las del estado de la técnica no. Agrega que la Tabla 4 de la solicitud presenta la diferencia entre la absorción de una partícula recubierta y otra no recubierta. Afirma además que los ejemplos tratan sobre óxido de zinc, que está cerca del tipo de partículas divulgadas en el documento D3. Adicionalmente, resalta la conclusión de la descripción según la cual el polvo de ZnO secado por atomización tuvo mejor rendimiento que el polvo de ZnO sin tratar.

Considera que es sorprendente que la composición de la solicitud mejora la absorción del compuesto metálico, lo cual no es sugerido por los documentos del estado de la técnica mencionados en el examen. Adicionalmente, afirma que esta solicitud se relaciona con productos de cuidado oral que sustituyen triclosán con una sal de zinc/óxido de zinc.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-138533

La recurrente afirma que el examen de nivel inventivo se realizó utilizando el método hindsight o en retrospectiva, el cual no está permitido.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones, presentado el 13 de noviembre de 2014 con el N° 13-138533-00006-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado, además se pagó la tasa correspondiente.

Con relación al argumento según el cual el examen de nivel inventivo no debe ser una comparación entre el objeto de la solicitud y los del estado de la técnica, esta Oficina aclara que la primera parte del examen de nivel inventivo es la comparación entre el objeto reivindicado y las enseñanzas del estado de la técnica. Después, debe buscarse si por causa del elemento diferencial se logra algún efecto técnico relevante y si la inclusión del elemento diferencial y el efecto observado resultan obvios para la persona normalmente versada en la materia, pasos que efectivamente se realizaron. Ahora bien, esta Oficina considera que la diferencia entre el producto reivindicado y el producto revelado en el documento D3 es que contiene un tensioactivo no iónico, el cual, de acuerdo con los resultados presentados en la descripción, no proporciona un efecto técnico sorprendente, con respecto al efecto del estado de la técnica. En este orden de ideas el documento D4, que es complementario del examen, da a conocer el mismo tipo de producto que incluye un tensioactivo no iónico. De donde se concluye que, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, para la persona normalmente versada era obvio incluir el tensioactivo no iónico en el producto que había sido divulgado en el documento D3.

Se advierte además, en referencia al argumento de la recurrente según el cual las sales metálicas de la solicitud están recubiertas y las del estado de la técnica no, que tal afirmación no es cierta, porque el documento D3 divulga microesferas para la liberación de agentes activos que comprenden polímeros de recubrimiento (como el derivado de celulosa HPMC) y partículas metálicas de óxido de zinc, que aumentan la bioadhesión a las superficies de los tejidos (resumen), las cuales son secadas por atomización. También el documento D4 divulga microencapsulados que contienen materiales entrecruzados (Col. 1) para formar el microencapsulado, tensioactivos no iónicos (como los ésteres de sorbitán) (reivindicaciones 1 y 18) y partículas metálicas (con tamaño de 5 a 50 micras) (col. 4). De manera que las partículas metálicas del estado de la técnica también están recubiertas.

Con respecto a la observación de la recurrente sobre la Tabla 4, según la cual esta tabla relaciona la diferencia de absorción entre una partícula recubierta y otra no recubierta, esta Oficina aclara que no es así, porque la Tabla 4 en realidad presenta que el polvo de ZnO secado por atomización tuvo mejor rendimiento que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-138533

el polvo de ZnO sin tratar; de manera que no se trata de las micropartículas reivindicadas (que contienen polímeros de recubrimiento (de celulosa), partículas de zinc y un tensioactivo no iónico), sino que sólo se trata del polvo de ZnO que es una de las 'materias primas' con las que se elaboran las micropartículas reivindicadas.

De otro lado, asiste razón a la recurrente en su argumento según el cual los ejemplos de la solicitud tratan sobre óxido de zinc, que es el mismo compuesto que se había enseñado previamente en las micropartículas del documento D3, de donde se infiere que estaban sugeridas por ese documento. Por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso reiterar que no es cierto que la composición de la solicitud mejora la absorción del compuesto metálico, porque los resultados de la descripción tan sólo presentan que el polvo de ZnO secado por atomización tuvo mayor absorción in vitro que el polvo de ZnO sin tratar; de manera que este resultado no fue logrado por las micropartículas reivindicadas (que contienen polímeros de recubrimiento (de celulosa), partículas de zinc y un tensioactivo no iónico), sino por el polvo de ZnO, que es una de las 'materias primas' con la que se elaboran las micropartículas reivindicadas. De manera que este resultado no es evidencia de algún efecto técnico sorprendente logrado por las micropartículas reivindicadas. De lo anterior se concluye que el objeto de la solicitud puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de manera que este no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que el examen de nivel inventivo se realizó de manera hindsight o en retrospectiva, el cual no está permitido, resulta pertinente reiterar que: (1) los documentos D3 y D4 tienen fecha de publicación previa a la fecha de la solicitud sobre la cual se reivindica prioridad; (2) tal como se afirmó en el acto de denegación, la diferencia entre la solicitud y el documento D3 consiste en que las micropartículas contienen tensioactivo no iónico; (3) el documento D4 da a conocer microencapsulados que contienen materiales entrecruzados (para formar el microencapsulado), tensoactivos no iónicos (como los ésteres de sorbitán) y partículas metálicas (con tamaño de 5 a 50 micras) de manera que sugiere a la persona normalmente versada en la materia la inclusión de tensioactivo no iónico en las micropartículas y (4) ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, se concluye que para la persona versada era obvio incluir el tensioactivo no iónico en el producto que había sido divulgado en el documento D3. Es decir que el examen no tiene elementos de tipo hindsight.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33313

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-138533

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 56482 del 23 de septiembre 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 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez