

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 22 de junio de 2007 con el N° 07-063487-00000-0000, por la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE EXTRACTO DE CAMELLIA NO OXIDADO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/046242 del 21 de diciembre de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 20235, notificado el 23 de diciembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad y nivel inventivo, conforme lo establecen los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-063487-00008-0000 del 14 de marzo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 10 (Fl.112) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en el folio 112, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes

Página 1 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en la necesidad de composiciones de cuidado oral con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y antioxidantes. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de cuidado bucal que contiene extracto de *Camellia*, triclosan y vitamina E.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicación de prioridad, relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO0117494	Oral compositions comprising tea polyphenol	15/03/2001

El documento D1¹ divulga una composición de cuidado oral que contiene extracto de té, un agente antibacterial como el triclosan para la prevención de la caries, inflamación bucal y con efecto antibacterial.

6.3. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no posee nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: "Una composición oral para el tratamiento, la inhibición o la reducción de una condición

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

CC=WO&NR=0117494A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010315&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

inflamatoria bucal que comprende:

- Un extracto de *Camellia* que incluye al menos 30% de "galato de epigalocatequina, al menos 50% de total de catequinas, y al menos 60% de total de polifenoles, en donde el extracto de *Camellia* se encuentra presente en la composición oral de 0,1% a 0,2% en peso; y
- Un agente anti bacterial no catiónico substancialmente insoluble en agua, en donde el agente anti bacterial es 2',4,4'-triclora-2-hidroxi-éter difenílico."

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende:
Extracto de <i>Camellia</i> (al menos 30% de "galato de epigalocatequina", al menos 50% de total de catequinas, y al menos 60% de total de polifenoles), en donde el extracto de <i>Camellia</i> se encuentra presente en la composición oral de 0,1% a 0,2% en peso; y	Polifenoles de extracto de <i>Camellia sinensis</i> (entre los que se encuentran galato de epigalocatequina y otras catequinas (baja pureza 85%) se reclaman composiciones con concentraciones de 0,5% a 2% y se presentan composiciones al 0,2% con igual efectividad (página 4 líneas 23-34, página 5 líneas 1-20, página 7 líneas 3-13, páginas 19 y 20 ejemplo 5, páginas 20 y 21 ejemplo 6, ejemplos 10, 11 y 12).
Un agente anti bacterial no catiónico substancialmente insoluble en agua, en donde el agente anti bacterial es 2',4,4' triclora-2-hidroxi-éter difenílico.	Triclosan (establece que la mezcla de triclosan y polifenoles de té provee mejores efectos que los polifenoles de té solos) (página 17 líneas 13-20, páginas 19 y 20 ejemplo 5 y página 22 ejemplo 10).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga composiciones orales con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

propiedades como inhibición del mal aliento, efecto anticaries, efecto antibiótico y antiinflamatorio bucal, dichas composiciones comprenden extracto de té proveniente de *Camellia sinensis* (ejemplo 4 líneas 23 a 30, página 8 líneas 1-3) las cuales contienen diferentes tipos de polifenoles, dichos polifenoles se caracterizan por ser catequinas, las cuales a su vez incluyen epicatequina, epigallocatequina, galato de epigallocatequina, entre otros (página 5 líneas 3-5) y establece que es posible combinar dicha composición con extractos herbales conocidos por sus efectos antibacteriales² (página 17 líneas 9-12).

Adicionalmente, las composiciones que se enseñan en la anterioridad D1 contienen triclosan y se establece que la combinación de triclosan con los polifenoles de té, provee mejores efectos que los polifenoles de té solos (página 17 líneas 13-20, páginas 19 y 20 ejemplos 1-5 y página 22 ejemplo 10). Por otro lado, el documento D1 también enseña que dichas composiciones pueden contener agentes antioxidantes como la vitamina E en cantidades entre 0.01% y 0.05% (página 15 líneas 26 a 34 y página 20 ejemplo 5). Además, se establece que la pureza de los polifenoles en el extracto es de 85% (página 7 líneas 3-13).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la composición definida en el documento D1 consiste en que la composición de la presente invención comprende específicamente al menos 30% de galato de epigallocatequina y al menos 50% de total de catequina.

No se evidencia ningún efecto obtenido por dicha diferencia, puesto que las composiciones reveladas en el documento D1 poseen las mismas propiedades de las composiciones reclamadas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo sería: ¿cómo modificar las composiciones reveladas en el documento D1 para obtener una composición de cuidado oral alternativa, con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y antioxidantes?

Sin embargo, a pesar que el documento D1 no revela específicamente la concentración de epigallocatequina y de las catequinas en general, dicha anterioridad si divulga los efectos obtenidos al combinar polifenoles de té, en concentraciones de 0,2%, con triclosan (páginas 21 y 22 ejemplo 10) y por otro lado, no es posible afirmar que dichas composiciones no contenían la misma concentración de dichas catequinas, más aún teniendo en cuenta que las propiedades de las composiciones reclamadas y de las composiciones de la

²Antibacterial activity of selected fatty acids and essential oils against six meat spoilage organisms. International Journal of food microbiology 37 (1997) 155-162.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

anterioridad son las mismas y adicionalmente poseen los mismos componentes.

Por lo tanto, ante la falta de evidencia de alguna ventaja técnica de las composiciones reclamadas en la reivindicación 1 con respecto a las composiciones del estado de la técnica (que adicionalmente poseen los mismos componentes), se considera que la reivindicación carece de nivel inventivo.

Por su parte las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que le confiera nivel inventivo a los compuestos de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

La solicitante argumenta que "Según nuestro entendimiento, el examen de nivel inventivo debe realizarse teniendo en cuenta las características esenciales de la invención, esto es sobre las reivindicaciones independientes. En este caso, el nivel inventivo se ha realizado sobre una reivindicación dependiente (reivindicación 10) lo cual consideramos que no es correcto ya que las reivindicaciones dependientes definen particularidades o limitaciones de los elementos definidos en las reivindicaciones independientes. Según esto, las demás reivindicaciones dependientes serían inventivas en la medida que no fueron objetadas por nivel inventivo. Así, si el nivel inventivo se hubiera realizado sobre la reivindicación independiente, las enseñanzas de D4 no son relevantes en la medida que este documento no menciona las características esenciales de la reivindicación independiente 1".

Es oportuno aclarar, que la finalidad del análisis realizado a la reivindicación dependiente 10, es mostrar a la solicitante que el agregar un extracto botánico de magnolia o romero a la composición, a pesar de ser nuevo (por no encontrarse específicamente revelado en el documento D1), no confiere nivel inventivo a la composición reclamada en la reivindicación 1, ya que es conocido en el estado de la técnica que, el efecto de combinar el triclosan con extractos botánicos como el de magnolia y romero, es aumentar la actividad antiinflamatoria y antioxidante, pues la actividad antiplaca de las composiciones que contienen triclosan y extracto de magnolia, es mayor que la actividad de las composiciones que contienen solo triclosan (página 12 documento D4) y por tanto, una persona de nivel medio versada en la materia se vería motivada por lo revelado en el documento D4 a incorporar dichos extractos a la composición enseñada en el documento D1.

Por otro lado, no se realizó un análisis de nivel inventivo a las demás reivindicaciones dependientes, pues dichas reivindicaciones no agregan características adicionales a las composiciones ya reveladas en D1 y por tal razón en su momento se consideró que dichas composiciones carecían de novedad y no era necesario realizar un examen de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

Finalmente, cabe aclarar que el documento D4 no revela todas las características esenciales de la invención, sin embargo es la combinación de los documentos D1 y D4 la que se consideró que afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 10 y 11 del capítulo reivindicatorio anterior, a pesar de lo anterior, en el nuevo análisis se demuestra que la reivindicación independiente carece de nivel inventivo y sus reivindicaciones dependientes también.

Finalmente, la solicitante establece que *"Adicionalmente no resulta clara la cantidad de extracto de Camellia que se enseña en las composiciones de D1. Si bien es cierto, como dice la señora Examinadora, el ejemplo 10 de D1 muestra una cantidad de 0,2%, también es cierto que D1 en la página 5 establece lo siguiente: "Aunque se cree que no hay un límite superior para la cantidad de polifenoles de té que se pueden incorporar en las composiciones de la presente invención, se cree que los niveles de aproximadamente 0,5 hasta aproximadamente 2% como ingrediente activo son suficientes para proporcionar sus efectos eficaces". En este sentido, D1 se aleja de los rangos específicos de extracto de Camellia de las composiciones reivindicadas (0,1% a 0,2%). Al confrontar las enseñanzas anteriormente citadas con el ejemplo 10 de D1, la única conclusión posible es que el ejemplo 10 muestra una concentración inferior de extracto de té a las enseñanzas en la respectiva descripción para mostrar que las composiciones de D1 con concentraciones inferiores al 0,5% no demostraban ser eficaces."*

Al respecto cabe señalar que, a pesar de que el documento D1 no reclama específicamente concentraciones de extracto de té entre 0,1% y 0,2%, el ejemplo 10 claramente muestra que las composiciones que contienen extracto de té al 0,2% a pH 6 son las más activas, y por lo tanto un técnico medio versado en la materia se vería motivado por lo revelado en D1, a obtener composiciones que contengan dicho extracto en una concentración del 0,2%. Respecto al párrafo citado por el solicitante, es de resaltar que dicho párrafo hace referencia a que no se conoce un límite superior para la cantidad máxima de extracto que se puede incorporar y que cantidades de aproximadamente 0,5 hasta aproximadamente 2% son suficientes, haciendo referencia a que cantidades pequeñas de dicho extracto son suficientes para generar el efecto deseado.

Por otro lado, no es posible establecer el alcance que dicho documento pretende dar a la palabra aproximadamente que usa al referirse a las concentraciones de extracto, se considera que el hecho de presentar ejemplos que demuestran que la concentración de 0,2% es efectiva, es suficiente motivación para una persona normalmente versada en la materia.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26488

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-063487

Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

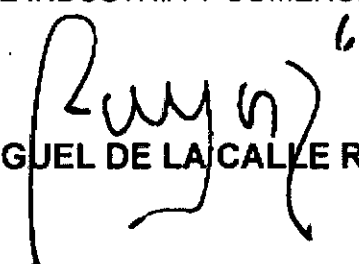
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN DE CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE EXTRACTO DE CAMELLIA NO OXIDADO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Abr 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No. 4 – 41. Piso 4.
Bogotá D.C.

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓