

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-133901

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° 56492 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO PARA PREPARAR UN DENTÍFRICO QUE COMPRENDE UNA PELÍCULA DE MATRIZ DE POLÍMERO CON SABORIZANTE DE BAJA SOLUBILIDAD”, 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° 13-133901-00006-0000, 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 manifiesta que el examen de nivel inventivo no debe ser una comparación entre el objeto de la solicitud y los del estado de la técnica.

Señala a continuación que *“la reivindicación independiente 1 define una composición dentífrica que difiere de forma completa de los documentos D1 y D2...el documento D1 divulga una (sic) métodos de preparación de composiciones dentífricas que comprenden un vehículo dentífrico y una película que comprende una matriz hidratable, saborizantes, agentes terapéuticos y cosméticos... pueden comprender alquilcelulosas, aceite de yerbabuena... que pueden ser incorporados en bases dentífricas.”* Agrega que el documento D1 no sugiere un método para la preparación de un dentífrico con las características especificadas en la reivindicación 1 y, con base en estas enseñanzas, para la persona normalmente versada en la materia no hubiera sido obvio incluir el aceite de yerbabuena.

La recurrente afirma que el documento D1 enseña que la película contiene saborizante y que según la descripción de esta solicitud la película aumenta su capacidad para retener el saborizante gracias a la adición de polímeros hidrófobos (de baja solubilidad) en la película. De donde infiere que el problema técnico a resolver, en vista del documento D1, es la necesidad de retener más saborizante en la película para mantener el sabor durante más tiempo.

Considera que el documento D1 no motiva a la persona versada para incluir como aditivos un polímero de baja solubilidad (hidrófobo) y un polímero soluble en agua, en la película, para retener allí el saborizante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-133901

La recurrente argumenta que *“la anterioridad D2 (que corresponde a nuestra familia 7937) siempre nos ha parecido un poco sin sentido... ya que hace referencia a una enseñanza lejana (véase el párrafo [0015] de la presente memoria descriptiva.”*

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 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 eran obvios para la persona normalmente versada en la materia, pasos que efectivamente se realizaron. Ahora bien, esta Oficina considera que la diferencia entre el método reivindicado y el método revelado en el documento D2 es la incorporación del aceite de hierbabuena en la preparación de la película de matriz.

En cuanto tiene que ver con el argumento de la recurrente según el cual la reivindicación 1 define una composición dentífrica, esta Oficina aclara que no es así, sino que tal reivindicación se refiere a un método. De otro lado, el método reivindicado tan sólo difiere del método del documento D2 en que incluye el aceite de hierbabuena en la preparación de la película.

Además, como bien aclara la recurrente, el documento D1 divulga métodos de preparación de composiciones dentífricas que comprenden un vehículo dentífrico y una película hidratable que contiene a su vez saborizantes, agentes terapéuticos alquilcelulosas y aceite de yerbabuena, por lo cual es claro que el documento D1 sugiere a la persona versada en la materia reemplazar el aceite de canela del método del documento D2 por el aceite de yerbabuena. Por lo tanto, esta Oficina considera que el método reivindicado es obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Con respecto a la afirmación de la recurrente según la cual el documento D1 enseña que la película contiene saborizante y que según la descripción de esta solicitud la película aumenta su capacidad para retener el saborizante gracias a la adición de polímeros hidrófobos (de baja solubilidad) en la película, esta Oficina aclara que el documento D1 también enseña que la película contiene hidroxialquilcelulosas y además el examen se hace de manera conjunta con el documento D2 (que es el estado de la técnica más cercano a la solicitud) que enseña el polímero soluble en agua hidroxipropilcelulosa y el polímero insoluble en agua etil celulosa, que son los mismos polímeros de la solicitud.

Ahora bien, esta Oficina aclara que no asiste razón a la recurrente en su afirmación según la cual el problema técnico a resolver es la necesidad de retener más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-133901

saborizante en la película para mantener el sabor durante más tiempo. Esto, considerando que los resultados de la descripción presentan que una película que contiene copolímero PVP/VA retiene más saborizante que una película que no contiene copolímero PVP/VA (Pág. 33, Tabla 4). Como se observa en el documento D2 se enseña un método que ya incluye copolímero PVP/VA, de donde se infiere que allí ya se presentaba la mayor retención de saborizante. Ahora bien, dado que la mayor retención de saborizante no es un efecto relacionado con la característica diferencial de la solicitud con respecto al estado de la técnica más cercano (documento D2), es decir la presencia de aceite de yerbabuena, se infiere que el problema técnico objetivo es en realidad la necesidad de un método alternativo para preparar un dentífrico que contiene una película de polímero con un saborizante en su interior. Y dado que el documento D1 enseña la presencia de aceite de yerbabuena, puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso reiterar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, el documento D1 sugiere a la persona normalmente versada en la materia incluir en la película polímeros solubles en agua, como las hidroxialquilcelulosas, así como reiterar que el examen se realiza teniendo a la vista los documentos D1 y D2 simultáneamente y dado que el documento D2 (que es el estado de la técnica más cercano a la solicitud) enseña los dos: el polímero soluble en agua hidroxipropilcelulosa y el polímero insoluble en agua etil celulosa, que son los mismos polímeros de la solicitud. Por lo tanto el objeto de la solicitud puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de modo que no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, con referencia a la manifestación de la recurrente en el sentido que *“la anterioridad D2 (que corresponde a nuestra familia 7937) siempre nos ha parecido un poco sin sentido... ya que hace referencia a una enseñanza lejana (véase el párrafo [0015] de la descripción”*, resulta pertinente aclarar que el documento D2 fue publicado es 17 de enero de 2008, es decir antes de la fecha de prioridad de la solicitud estudiada, que es el 13 de diciembre de 2010, por lo tanto este documento es apropiado para el examen, con lo cual se reitera la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado.

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.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33314

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-133901

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 56492 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 ROBLEDÓ 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