

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942

Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de septiembre de 2007, con el número 07-099611-00000-0000, Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS, DERIVADOS ANTIBACTERIANOS DE 2,4'-DIHIDROXIFENILO 3',5-DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/009046 del 14 de marzo de 2006.

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 se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, 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 No.02337, notificado el 11 de febrero de 2011, Oficio No. 14279, notificado el 09 de septiembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada. Así mismo, se requirió a los solicitantes información con base en el artículo 46 de la Decisión señalada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 17 de junio de 2011 y 5 de diciembre de 2011, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, con el escrito del 5 de diciembre se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486 y con base en el cual se adoptará la presente decisión.

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 17, contenidas en los folios 110 a 112, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942
Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de compuestos con actividad antibacteriana utilizadas para el cuidado oral. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona una composición que contiene el compuesto de fórmula (I) y un portador oralmente aceptable (Fl. 28, pág 2), donde el significado de los radicales es como se muestra en el (Fl. 40, pág 14).

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de marzo de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/662,991.

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

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO97/10800	Antiplaque Oral Composition	Marzo 27 de 1997
D2	*Artículo	Enantiopure 2,2'-dihydroxy-3,8'-dimethoxy-5,5'-diallyl-6,6'-dibromo-1,1'-biphenyl: a conformationally stable C ₂ -dimer of a eugenol derivative	2004

El documento D1, da a conocer composiciones para tratar la placa oral, que contiene compuestos derivados fenólicos alquilados no catatónicos, con actividad antibacterial. (Fls. 80 a 89).

El documento D2, divulga el desarrollo de compuestos análogos a los productos naturales, ente otros el eugenol y dehidrodieugenol, para preparar productos cosméticos y alimentos, usados como agentes antimicrobiales.

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942

Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"¹

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte, tal como a continuación se sustenta:

La reivindicación 1, consiste en una composición antiplaca oral que comprende un portador oralmente aceptable y de 0.001% a 10% de un compuesto de la estructura (I).

El estado de la técnica más cercano a la solicitud corresponde a los documentos D1 y D2, en donde:

D2 divulga un compuesto de estructura (I), tal como el 2,2'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-5,5'-diallyl-6-1,1'-biphenyl, comúnmente llamado dehidrodieugenol, con actividad antimicrobiana utilizado en composiciones para el cuidado oral, con menos toxicidad y mayor actividad antiinflamatoria que el eugenol, análogo de éste (Pág 276), como lo menciona la descripción de la presente solicitud (Fl. 26, pág 1).

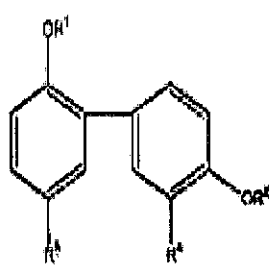
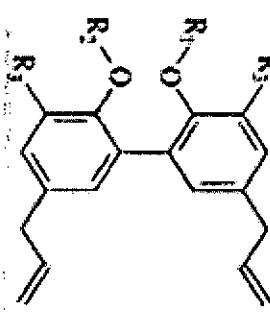
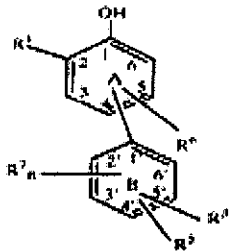
De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las características técnicas esenciales de la invención y aquellas reveladas en el estado de la técnica, es decir, D1 y D2:

¹ PROCESO 31-IP-2011. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Junio 22 de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942
Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

Características esenciales	D2	D1
Composiciones que comprenden un compuesto de estructura (I):  y un portador oralmente aceptable Donde los siguientes radicales son:	Composiciones del compuesto 5, figura 2 pg 276  2,2'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-5,5'-diallyl-6-1,1'-biphenyl donde los siguientes radicales son:	Composiciones que comprenden un compuesto de estructura (I):  y un portador oralmente aceptable donde los siguientes radicales son:
R1=H, OH	R2=H; OH	H
H	R1=H; OH	H
H	R3= -OCH3	H
R2=H, OH	H	OH
R4= alquenilo o alquilo, exceptuando 2-propenilo o n-propilo	no es alquilo	R1=alquilo
H	H	H
H	H	H
R3= alquenilo o alquilo, exceptuando 2-propenilo o n-propilo	no es alquilo	R7=alquilo, Cuando n=2
H	H	R7=H, Cuando n=2

Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo reportado en D2 en que las composiciones de reivindicadas no incluyen compuestos que en R3 y R4 son propenilo o n-propilo y Un grupo OH en posición 4 del bifenilo.

Además, no se evidencia un efecto técnico sorprendente por el hecho de que la composición no incluya los sustituyentes propenilo o n-propilo en R3 y R4 en los compuestos de formula (I) para obtener la composición reclamada.

Por tanto, el problema técnico objetivo es: "cómo modificar la composición reivindicada, como una alternativa a las ya divulgadas en D2, conservando la actividad antibacterial", para que sean útiles en el cuidado oral, al igual que las conocidas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942

Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

Adicionalmente, D1 enseña composiciones, con actividad antibacterial, en forma de gel o de pasta (págs. 17 a 18) para tratar la placa oral, observándose que dichas composiciones contienen compuestos derivados fenólicos alquilados no catatónicos, que incluyen grupos alquilo en los radicales R1 y R7 (C_{1-2} y C_{4-8}) y un grupo OH en la posición 4 del bifenilo y en donde se utilizan cantidades del compuesto activo entre 0.003-5% (pág. 9). Las composiciones mencionadas, además contienen polímeros policarboxilatos (pág. 13), agentes anticálculos como pirofosfato tetra sódico y tripolifosfato de sodio (pág. 16) en proporciones entre 10-75% (pág. 18, líneas 30-33) y humectantes como glicerina y polietilenglicol, este último entre 20 y 75% (pág. 18).

Por lo demás, como quiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 17 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

Ahora bien, esta oficina considera pertinente aclarar al solicitante que el cambio o sustitución de grupos funcionales, en los compuestos incluidos en las composiciones de la presente solicitud, está divulgado en las composiciones de D2 (del mismo campo técnico) que presentan la misma actividad antibacterial. Asimismo, al contener dichas composiciones conocidas, como ingrediente activo, un compuesto con grupos alquilo, en las mismas posiciones que los compuestos contenidos en las composiciones reclamadas, la persona del oficio normalmente versada en la materia, enfrentada al problema de "cómo modificar la composición, como una alternativa, a las ya divulgadas en D2, conservando la actividad antibacterial", se vería motivada a incluir los alquilo de R1 y R7 y la posición del OH, divulgados en D1, en las composiciones que se enseñan en D2 (cambiando los propenilo del dehidrodieugenol y la posición de un OH), con las proporciones y portadores (humectantes y abrasivos) también divulgados en D1, para lograr de esta forma, la composición objeto de esta solicitud. Además, se considera que las estructuras de los compuestos del D1 y D2 son cercanas a la de los compuestos incluidos en las composiciones reivindicadas, por ser compuestos fenólicos, los cuales tienen propiedades antisépticas (antibacteriales, D1 Fls. 80 a 89, introducción y D2 pág. 1 líneas 17 a 18).

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPUESTOS, DERIVADOS ANTIBACTERIANOS DE 2,4'-DIHIDROXIFENILO 3',5'-DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10942

Por la cual se resuelve una negación

Rad. PCT//07-099611

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., a los 29-Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Calle 70A N° 4-41 piso 4
Bogotá D.C.

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓