

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 10942 del 29 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPUESTOS, DERIVADOS ANTIBACTERIANOS DE 2,4'-DIHIDROXIFENILO 3', 5-DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada ya se encontraba sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de marzo de 2012, con el número 07 – 099611– 00011 – 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:

En cuanto al nivel inventivo, la recurrente sostiene que la anterioridad D2 divulga que los compuestos dehidroeuugenol, O-metildehidroeuugenol, Di-O-metildehidroeuugenol y magnonol son de origen natural y son completamente diferentes a los reivindicados, pues éstos son preparados de manera artificial para composiciones orales en las cuales se hace preciso asegurar que no existan impurezas.

En adición a lo anterior, manifiesta que el documento D2 no motiva al técnico versado en la materia a no realizar las sustituciones propuestas en la solicitud denegada, toda vez que las sustituciones de las cadenas de alilo en la fórmula de D2 o la eliminación de los grupos hidroxilo, tendrían como consecuencia la desaparición de la actividad farmacológica de dichos compuestos. Asimismo, en los compuestos de D2 los átomos de oxígeno están en una posición adyacente a la posición en la cual se unen los anillos aromáticos. Por el contrario, los compuestos reivindicados únicamente tiene un grupo con oxígeno en la posición adyacente al lugar en donde se unen los anillos aromáticos, el otro grupo que contiene un oxígeno está en la posición opuesta al lugar donde se unen los anillos aromáticos.

Finalmente, asegura que la molécula revelada en D1 ofrece múltiples posibilidades de sustitución, sin embargo en ningún momento sugiere que algunas sustituciones presenten mejores resultados que otras, por el contrario la publicación D1 aleja al técnico de nivel medio en la materia de las moléculas reclamadas, comoquiera que no es posible incluir un átomo de oxígeno hidroxilo en el anillo B de la molécula divulgada en D1, característica que es esencial en las moléculas reivindicadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099611

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

En relación con los argumentos de la recurrente relacionados con la anterioridad D2 y el nivel inventivo de la solicitud, este Despacho aclara que el documento D2 es el estado de la técnica más cercano a la invención, porque enseña la composición que contiene el compuesto que comparte más características técnicas esenciales con la invención. Si bien es cierto que D2 enseña compuestos de origen vegetal, también los es que para la persona del oficio normalmente versada en la materia es común saber que los extractos vegetales son ampliamente usados en el desarrollo de composiciones para el cuidado oral, a pesar de *"las impurezas asociadas al aislamiento a partir de una fuente natural que ocasione efectos indeseados, como por ejemplo manchar los dientes"*, efectos indeseados que no han sido soportados y no son el objeto de la presente solicitud. Ahora bien, como lo expresa el solicitante en la descripción *"(...) los extractos preparados a partir de fuentes naturales tales como la magnolia son variables en composición y contienen muchos compuestos diferentes de los activos particulares para los cuales se prepara el extracto (...)"*, razón por la cual sería obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia, intentar su síntesis y purificación para obtener los activos con mayor grado de pureza. Ahora bien, aunque en D2 se afirme que en los compuestos del extracto de magnolia las dos cadenas alilo en la posición 5,5' son necesarias para la actividad farmacológica como antioxidante y antiinflamatorio (pág. 275, tercer párrafo), el documento D1, que sugiere la solución al problema técnico, enseña que las cadenas alifáticas también mantienen el efecto antibacterial deseado. En cuanto a la ubicación de los grupos hidroxilos, efectivamente este documento enseña que están adyacentes al punto de unión e los fenilos, es decir, en posición 2,2', sin embargo, el documento D1 enseña compuestos antibacteriales correspondientes a hidroxí bifenilos, donde el grupo hidroxilo se encuentra en posición 3 del bifenilo, es decir, en la posición opuesta al lugar donde se unen los anillos aromáticos.

Por último, se aclara a la recurrente que la publicación D1 es el segundo documento que indica a la persona del oficio normalmente versada en la materia cómo modificar el estado de la técnica más cercano (D2) para resolver el problema técnico objetivo. Por lo anterior, aunque D1 no sugiera la presencia de un grupo hidroxilo en el anillo B, sigue siendo útil para el análisis de nivel inventivo, pues esta característica ya está divulgada en D2. Además, D1 enseña que los compuestos con similar estructura química e idéntica actividad a los de D1 y los de la invención (hidroxí-bifenilos poli sustituidos antibacteriales), al ser sustituidos con grupos alquilo (sin necesidad de grupos alquenilo, específicamente sin mencionar el grupo 2-propenilo) mantienen la actividad antibacteriana. De tal manera, que la persona del oficio normalmente versada en la materia encontraría suficiente motivación para sustituir los grupos 2-propenilo de los compuestos de D2, por los grupos alquilo de D1, para llegar así al objeto de la solicitud. Finalmente, D1 entre sus ejemplos tiene hidroxí-bifenilos sustituidos por grupos alquilo en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099611

la posición adyacente al grupo hidroxilo (Fl. 83, pág. 5, ejemplo 1), además enseña que los fenoles sustituidos en posición para con grupos alquilo incrementan su actividad antibacteriana (Fl. 82, pág. 4, líneas 7 – 29).

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

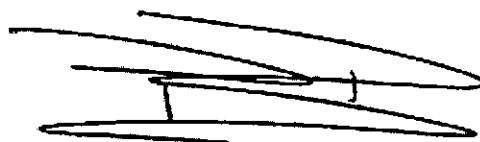
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 10942 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPUESTOS, DERIVADOS ANTIBACTERIANOS DE 2,4'-DIHIDROXIFENILO 3', 5-DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad COLGATE PALMOLIVE - COMPANY, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 3 de 3

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1011179957

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia