

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099612

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 12326 del 29 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES ANTIBACTERIANAS DE 3,3'DIALCOXI-2,2'DIHIDROXI-1,1'BIPHENILO 5,5' 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 misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de marzo de 2012, con el No. 07-099612-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente sostiene que el documento D2 presenta 4 compuestos específicos de manera compacta: Dehidroeugenol, en donde R_1 es H, R_2 es H y R_3 es OCH_3 ; O-metildehidroeugenol, en donde R_1 es H, R_2 es CH_3 y R_3 es OCH_3 ; di-O-metildehidroeugenol, en donde R_1 es CH_3 , R_2 es CH_3 y R_3 es OCH_3 y Magnol, en donde R_1 es H, R_2 es H y R_3 es H. Agrega, que las dos cadenas alilo son completamente estáticas y que: *"Basado en lo anterior, se puede argumentar que el hecho de mantener la actividad farmacológica en las moléculas que comprenden grupos alquilo (R^3 y R^4 abajo) en vez de grupos alilo constituye por sí mismo un efecto inesperado (...) los únicos cambios sugeridos en D2 es la inclusión de halógenos..."*

Por otra parte, la recurrente afirma que *"...la molécula revelada en D3 ofrece múltiples posibilidades de sustitución y en ningún momento sugiere que algunas sustituciones puedan ser más beneficiosas que otras."* Asegura, que *"la naturaleza química y la reactividad del anillo B de D3 es completamente diferente al de la presente invención, en donde se requiere dos átomos de oxígeno en cada uno de los anillos de la molécula..."*

Finalmente, la recurrente asegura que la negación de la patente se basó claramente en un análisis en retrospectiva y, adicionalmente, concluye que *"...los inventores se han apartado del campo conocido en D2 y han ofrecido compuestos novedosos e inventivos que eran considerados inviables en el estado de la técnica, superando de esta manera prejuicios técnicos anteriores."*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099612

Frente a los argumentos de la recurrente relacionados con el documento D2, cabe decir que dicho antecedente sí enseña compuestos antibacterianos de tipo eugenol, tales como los que menciona la recurrente, los cuales son compuestos bifenilo al igual que los compuestos reclamados y que tienen aplicaciones en dentistería (Fl. 81), por lo tanto una persona medianamente versada en la materia tendría la motivación suficiente de modificar los compuestos revelados en D2, con el fin de obtener más derivados de eugenol de tipo bifenilo, con la expectativa de que también tuviesen propiedades antibacteriales adecuadas para composiciones orales de limpieza. En cuanto a las cadenas alilo de los compuestos de D2, éstas se encuentran reclamadas dentro de los compuestos reivindicados, cuando R_3 y R_4 son alquenilo; así las cosas, ese cambio estructural reclamado como sorprendente, realmente no lo es, a la luz de lo enseñado en la anterioridad D2. Finalmente, cabe indicar que en la descripción y en el desarrollo del trámite la solicitante no reportó propiedades mejoradas o sorprendentes de los compuestos reclamados, en comparación con los reportados en el estado de la técnica.

Sobre los argumentos relacionados con el documento D3, cabe indicar que la relevancia de dicho documento consiste en demostrar que hay muchos compuestos del tipo bifenilo, que son agentes antibacterianos, los cuales son posibles de modificar con el fin de aumentar su potencia antibacterial (Pág. 4-9) y que la proporción de estos agentes dentro de composiciones de limpieza oral es de 0.03-5% (Pág. 9, l.30-40), tal como sucede con la presente solicitud, entonces, una persona del oficio normalmente versada en la materia, en búsqueda de composiciones para el cuidado oral que contengan de 0.001-10% de un compuesto tipo bifenilo, utilizaría los compuestos divulgados en D2 dentro de las composiciones de D3, con el fin de llegar a las composiciones reclamadas y con la expectativa de que también fuesen antibacteriales. En conclusión, las enseñanzas reveladas en los documentos D2 y D3 orientarían a una persona del oficio normalmente versada en la materia a fabricar de manera obvia las composiciones reclamadas en la solicitud.

En relación con el análisis en retrospectiva, cabe señalar que, tal como se observa en la Resolución de negación, una persona del oficio medianamente versada en la materia, a partir de las enseñanzas divulgadas en los documentos D2 y D3 obtendría la materia reivindicada en la presente solicitud.

Adicionalmente, cabe advertir que el análisis de nivel inventivo no fue realizado en forma retrospectiva, toda vez que el examen de patentabilidad se desarrolló con base en los conocimientos que tenía el técnico de nivel medio en la materia para la época de presentación de la solicitud, así como con el conocimiento divulgado en los documentos previamente publicados. Por lo tanto, a partir de estos conocimientos era perfectamente posible lograr el objeto reivindicado en la presente invención.

Es así que, contrario a lo afirmado por la recurrente, antes de la fecha de la prioridad invocada por la solicitud, el estado de la técnica ya enseñaba a una persona medianamente versada en la materia a modificar compuestos del tipo bifenilo antibacteriales de uso en dentistería, con el fin de aumentar su potencia (D2, Fls. 81-82 y D3, Pág. 4-7), así como composiciones de cuidado oral que los contienen (D3, reivindicación 1), de manera tal que es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-099612

claro que, como se indicó, no se realizó un análisis retrospectivo en el examen de patentabilidad de la presente solicitud.

Finalmente, en cuanto a la estructura inesperada de los compuestos reclamados, se reitera que no es tal, puesto que su estructura contempla la presencia de un doble enlace en R₃ y R₄, al igual que en los compuestos del documento D2. En conclusión, los compuestos son evidentes a la luz de los documentos citados y, ante la ausencia de un efecto sorprendente o mejorado, no se le puede reconocer nivel inventivo a dichos compuestos y las composiciones que los contienen.

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

RESUELVE:

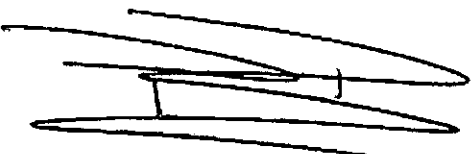
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 12326 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES ANTIBACTERIANAS DE 3,3'DIALCOXI-2,2'DIHIDROXI-1,1'BIPHENILO 5,5' DISUSTITUIDOS Y MÉTODOS RELACIONADOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

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

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓