

As. 106.957

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-040884- -00008-0000

Fecha: 2012-06-22 16:40:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

REF: Expediente No. **08.040.884**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**. Título **COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE MORINA**.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 31837 del 25 de mayo de 2012, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia

Respaldo el **RECURSO** en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 31837 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capítulo reivindicatorio carece de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i. Determinación del Estado de la Técnica

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



N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 0514966	Composiciones dentífricas que contienen compuestos estannosos	25-1-1992

Novedad

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de novedad, ya que las características técnicas esenciales de la misma se encontraban previamente divulgadas en la anterioridad D1 y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE MORINA.**

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, es fundamental señalar que la anterioridad EP 0514966 (D1) considerada el estado de la técnica más cercano a la presente invención revela composiciones completamente alejadas del concepto inventivo que se reivindica en la presente solicitud. En este sentido, advertimos que el documento D1 no anticipa en ningún momento la presente *invención*.

Enfatizamos el término invención porque el solicitante no está reivindicando que cada uno de los compuestos empleados en la presente solicitud sea novedoso, se está reivindicando que no se había reconocido previamente en el estado de la técnica la combinación simultánea de componentes en la manera reivindicada por el solicitante.

A este respecto, vale la pena referirnos al artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Al respecto es necesario señalar que la Decisión se refiere a la *invención* –como un todo– no a la suma de los componentes de la misma. Por tal motivo es necesario responder a la

BOGOTÁ
COLOMBIA
2005
FEB 10
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

pregunta de cuál es la invención de la presente solicitud, antes de evaluar la novedad de la misma.

Como se deriva del título de la presente invención, esta se relaciona directamente con la inclusión de morina en composiciones de cuidado oral. La morina, de fórmula química 2',3,4',5,7-pentahidroxiflavona, es un compuesto fenólico que pertenece al grupo de pigmentos vegetales flavonoides. Los inventores de la presente solicitud descubrieron que la inclusión de morina en composiciones orales resulta particularmente beneficioso en el tratamiento o prevención de enfermedades dentales inflamatorias, tales como la gingivitis y la periodontitis, efecto que era completamente desconocido en el estado de la técnica. En este orden de ideas, la inclusión de morina en las composiciones orales reivindicadas es una característica fundamental de la presente invención tal y como se puede apreciar en las reivindicaciones.

Por otro lado, D1 enseña composiciones caracterizadas por contener compuestos de estaño, los cuales no hacen parte de las composiciones reivindicadas en la presente solicitud. La morina no es de ninguna manera un compuesto esencial de sus composiciones, y se encuentra divulgada únicamente como un posible antioxidante para estabilizar los compuestos de estaño; es decir si se remueven los compuestos de estaño de la composición de D1, como plantea el Examinador, no hay ninguna razón para incluir morina en las composiciones resultantes. Nos referimos directamente a la publicación referenciada para demostrar lo anterior:

[0011] Los antioxidantes que son inhibidores de radicales son conocidos per se. Tanto antioxidantes sintéticos como naturales son adecuados en la presente invención. Ejemplos típicos de antioxidantes adecuados en la presente invención son galato de propilo, hidroxianisol butilado (BHA), hidroxitolueno butilado (BHT), vainillina de etilo, aceite de romero, lecitina, vitamina E, rutina, morina, fisetina y otros bioflavonoides. Las mezclas de diversos antioxidantes también se pueden utilizar.

[0012] El antioxidante se usa en una cantidad eficaz para reducir significativamente o impedir la conversión de iones estannosos en iones estánnicos (...)

Resulta claro a partir de los extractos anteriores que la morina no es un compuesto esencial de las composiciones de D1 y se menciona únicamente entre una lista de posibles anti-oxidantes de iones estannosos, una propiedad evidentemente diferente a la

que ha sido descubierta por el Solicitante. En otras palabras, se puede apreciar que la morina en D1 es un estabilizante, y de ninguna manera un compuesto activo como en la presente invención.

Por último cabe la pregunta de por qué se necesitan documentos del estado de la técnica para rechazar combinaciones de compuestos (composiciones) si se permite tal tipo de selección arbitraria y tergiversación de una publicación. Es decir, con un examen de novedad como el que propone el Examinador sería posible simplemente emplear un compendio de compuestos como el índice Merck, cualquier Manual de Ingeniería o inclusive páginas de internet que mencionen diversos compuestos químicos para afectar la novedad de todas las invenciones que se puedan presentar. Consideramos entonces que el análisis del Examinador es completamente errado y no puede aceptarse como afectación de la novedad de la presente *invención*.

Adicionalmente, deseamos señalar que la presente solicitud de patente ha sido concedida en varias jurisdicciones como Canadá, Australia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y Singapur. Siempre reconociendo la autonomía de su Oficina en la evaluación y licencia de solicitudes, hacemos alusión a dichas concesiones porque las oficinas nacionales competentes mencionadas han reconocido la novedad de la *invención*, inclusive conociendo el estado de la técnica D1. Esto implica que todo el razonamiento presentado sobre la novedad de la presente invención es válido y reconocido por oficinas internacionales de patentes y no constituye simplemente una apreciación del solicitante.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: Los Países Miembros 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”.

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

4

RECIBIDO
FEB 10 2010
BOGOTÁ

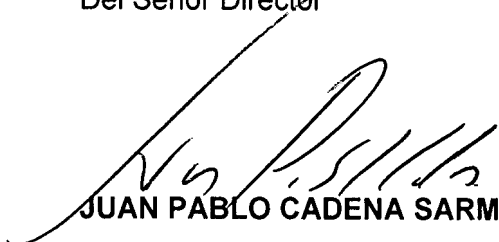
“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 31837 del 25 de mayo de 2012, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina, arriba citados.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41



An P.S. / M.

ATENCION DE PRESENTACION
PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superint.
Industria y
Comercio

fue presentado personalmente por su signatario
Cedra Samiento Juan
quien se identificó con C.C. No: 82910337
de Daguer - TCS 7478
en la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D.C.
hoy 22 JUN. 2012
EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

