

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37044

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-116915

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 79021 del 20 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO ORAL CONTENTIVA EN UN MATERIAL COMPUESTO A BASE DE SILICIO", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de febrero de 2013 con el No. 08-116915-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que *"solicitudes equivalentes a la solicitud en estudio han sido concedidas en Europa, Australia y Canadá"*.

Señala a continuación que en las composiciones reveladas en el documento D1 *"el compuesto de peróxido (que actúa como blanqueador) se encuentra contenido en el polímero entrecruzado, en clara contraposición a la presente invención en donde el compuesto de silicona esta sorbido sobre un polímero poroso entrecruzado"*, y agrega que *"la única referencia a la presencia de sílice en la composición de D1 se da en la tabla III de la respectiva descripción, como vehículo de la composición y como componente opcional"*.

En cuanto a la anterioridad D2, considera que *"la única mención de un compuesto de silicona se da en la tabla 1 –dimeticona- siendo es un componente opcional"*.

Respecto al documento D3, dice que éste describe que *"los polímeros de silicona son empleados como vehículos de la composición y es seleccionado porque 'no reduce sustancialmente la eficacia del complejo de peróxido o agente de blanqueo'. Por tal razón, se deduce que cualquier compuesto de silicona en las composiciones de D3 es completamente inerte y no tiene ningún tipo de interacción con los demás componentes, y consecuentemente no hay ninguna enseñanza de que el compuesto de silicona se encuentre sorbido sobre un polímero poroso entrecruzado,..."*

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37044

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-116915

El recurrente sostiene que a partir del ejemplo 5 de la publicación D4 "es absolutamente claro que el ingrediente activo a ser liberado es concretamente retinol y no dimeticona como argumenta el examinador..."

Finalmente destaca que "se descubrió sorpresivamente que esta disposición específica de componentes reduce significativamente la adhesión de bacterias a las superficies dentales. Particularmente, el elemento diferenciador con el estado de la técnica -que el compuesto de silicona este sorbido sobre el polímero entrecruzado- proporciona ventajas significativas que no se obtienen con composiciones en donde el compuesto de silicona no está sorbido", y cita como evidencia el ejemplo comparativo 1 de la descripción, luego afirma "Los ejemplos 2 a 4, que comprenden el compuesto de silicona (adhesivo de silicio) sorbido sobre el polímero poroso entrecruzado (Polypore®) presentan más del 60% de disminución en el acoplamiento bacteriano comparado con el ejemplo 1, en donde no se emplea el sistema de la presente invención".

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

Con relación al señalamiento del recurrente sobre la concesión de solicitudes equivalentes a la solicitud en estudio en Europa, Australia y Canadá, tal como lo afirma el recurrente, esta Oficina actúa con independencia en el estudio de la patentabilidad. Aun así cabe precisar que los tres pliegos reivindicatorios concedidos por estas oficinas difieren del capítulo de la presente solicitud, específicamente en la reivindicación 1 mencionan que después de la administración de la composición a la cavidad oral, el compuesto de silicona es liberado a las superficies de la cavidad oral, lo cual es considerado un resultado a alcanzar y no una característica técnica.

Se advierte que el recurrente menciona que el compuesto de silicona de la composición divulgada en el documento D1 actúa como vehículo, por lo tanto es oportuno aclarar que la funcionalidad de un ingrediente no hace parte de las características técnicas de la misma y consecuentemente, la descripción de una funcionalidad diferente dentro de la composición no le confiere novedad a la composición.

En cuanto a la afirmación del recurrente respecto a la anterioridad D2, es pertinente decir que en la tabla 1 (Col. 10, Tabla 1) se mencionan formulaciones ejemplares del documento, por lo tanto su mención no es general. Adicionalmente, en la tabla 5 se encuentran composiciones específicas que comprenden un polímero poroso entrecruzado como el Polytrap® y dimeticona (Col. 14).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37044

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-116915

Respecto al documento D3, es pertinente aclarar que los argumentos relacionados con la función de cada uno de los ingredientes en una composición sería relevante únicamente en el caso de realizarse un análisis de nivel inventivo; sin embargo, en este caso la patentabilidad de la composición reclamada se ve afectada por falta de novedad. También se advierte que el hecho de que el compuesto de sílica se encuentre sorbido en el polímero poroso entrecruzado no implica la pérdida de la inercia de los compuestos porque la interacción dada entre los mismos puede ser únicamente física.

Por otra parte, con referencia a la manifestación sobre el documento D4, éste revela que las micropartículas de Polypore™ E 200 además del retinol tienen otros materiales absorbidos, como la dimeticona (Col. 10, Ej. 5), se considera pertinente resaltar, que este documento divulga explícitamente que la dimeticona se encuentra adsorbida en el polímero poroso entrecruzado. Además, el hecho de que el retinol sea usado como ingrediente activo no cambia el hecho de que los elementos de la composición se encuentran en su totalidad previstos en el estado de la técnica, puesto que la reivindicación 1 se refiere a *"Una composición para el cuidado oral que comprende..."*, lo que implica que la composición puede comprender otros ingredientes.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que se descubrió sorpresivamente que esta disposición específica de componentes reduce significativamente la adhesión de bacterias a las superficies dentales, resulta pertinente aclarar que la descripción de una propiedad de un producto que se encuentra divulgado en el estado de la técnica no le permite superar la falta de novedad. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el solicitante, el hecho de que el compuesto de sílica esté sorbido sobre el polímero entrecruzado no es un elemento diferenciador del estado de la técnica, porque aunque no se divulgue explícitamente esta información en todos los documentos, es conocido por la persona normalmente versada en la materia la capacidad adsorbente de los materiales porosos, por lo que se trata de propiedades implícitas de la materia.

Así mismo, en la descripción de la solicitud, se encuentra que *"la capacidad adsorbente (o de "absorción") que tienen las partículas poliméricas en términos de adsorción, absorción, combinación o retención de cualquier otro modo de un compuesto a base de sílica..."*, lo que confirma la afirmación realizada por esta Oficina en cuanto a que el hecho de que el compuesto de sílica se encuentre sorbido en el polímero poroso entrecruzado es el resultado de una capacidad intrínseca de este polímero.

Finalmente, con relación a los ejemplos de la descripción citados por la solicitante, primeramente se aclara que estos sólo serían relevantes en el caso en el que la patentabilidad se afectara por nivel inventivo; sin embargo, los mismos sólo

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37044

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-116915

permiten evidenciar resultados alcanzados por un producto revelado en el estado de la técnica.

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 novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

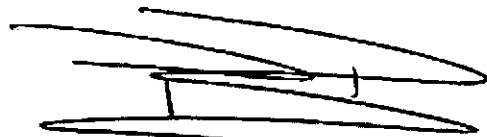
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79021 del 20 de diciembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓