

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7099

Ref. Expediente N° 14135713 000009

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 98736 del 18 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN UNA PROTEASA ALCALINA, CELULASA, α -GLUCONASA Y COMBINACIONES DE LA MISMA”, con fundamento en los artículos 18 y 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de febrero de 2016, con el No. 14-135713-00009-0000, 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:

Como primera medida la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones, y argumenta que así se limita aún más el alcance de la materia que se desea proteger y se restringe a un único concepto inventivo, el cual corresponde a composiciones para el cuidado oral que contienen una combinación de enzimas conformada por una proteasa alcalina y una celulasa. También indica que la modificación efectuada cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta no implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

La recurrente señala con respecto al documento D1 que “(...) es deseo del solicitante llamar la atención de este Despacho con respecto a un argumento presentado en respuesta al oficio N. 5170, notificado por fijación en lista el 19 de mayo de 2015, el cual no fue resuelto en la Resolución No. 98736. Dicho argumento hace énfasis en que el documento D1 se refiere a composiciones para el lavado y cuidado de telas y no a composiciones para el cuidado oral; por lo tanto, un experto en la materia nunca habría estado motivado a utilizar los componentes allí mencionados para lograr combinaciones de cuidado oral como las reclamadas en la presente solicitud”.

Frente al documento D2 considera que “(...) aunque menciona el uso de composiciones polienzimáticas que contienen proteasas y celulasas entre otras combinaciones, lo hace de manera muy general y adicionalmente no indica el uso de proteasas alcalinas cuya selección fue resultado de un trabajo experimental profundo como el que se divulga detalladamente en el capítulo descriptivo, específicamente en los ejemplos 1 y 2 (tabla 2,4 y 6) en donde se demuestra que las proteasas alcalinas, solas o en combinación con celulasas, presentan la mayor eficacia en la disrupción de biopelículas formadas por uno o más microorganismos”.

Por lo que concluye la recurrente que “(...) es claro que la presente invención cumple con el requisito de nivel inventivo ya que no pudo ser derivada de manera obvia a partir de las enseñanzas del estado de la técnica y adicionalmente, da lugar a ventajas técnicas sobre los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7099

Ref. Expediente N° 14135713 000009

productos divulgados en el arte previo y por lo tanto representa un aporte al sector tecnológico de la solicitud reclamada”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 14-135713-00009-0000, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva reivindicación 1 se encuentra referida a:

1. Una composición para el cuidado oral que comprende una combinación de una proteasa alcalina de origen fúngico o bacteriano en una cantidad de 0,002% en peso a 0,2% en peso y una segunda enzima en una cantidad de 0,001% en peso a 0,2% en peso correspondientes a celulosa seleccionada del grupo de las endocelulasas, exocelulasas, celobiasas, celulasas oxidativas y fosforilasas de celulosa en un portador oralmente aceptable, en donde la proteasa alcalina en una serina proteasa o una subtilisina.

Tal como se puede observar, la recurrente efectivamente restringe el alcance de la materia reclamada al primer grupo inventivo referenciado por esta Oficina.

Con respecto al documento D1, vale la pena indicar que si bien enseña composiciones para el lavado y cuidado de telas, también enseña composiciones para el cuidado oral como dentífricos, pastas dentales, geles dentales, polvos dentales, lavados bucales, aspersiones bucales, geles bucales, gomas de mascar, lociones, sachets o bolsitas, tabletas, biogeles, pastas de profilaxis, soluciones de tratamientos dentales y similares (párr. [0084], [0094], [0100], [0250], [0297 a [0306])). Las composiciones divulgadas en la anterioridad comprenden: i) una proteasa alcalina de origen fúngico o bacteriano (subtilisina) en una concentración del 0,01% al 5% (párr. [0046], [0049] [0298]), ii) La composición puede contener agentes humectantes en una cantidad del 0,01% a cerca del 20% (párr. [0117] y [0118], tensoactivos párr. [0130], [0131] en una cantidad del 0,05% a cerca del 15%, espesantes poliméricos en una concentración del 0.01% al 10% (párr. [0137] y [0139]), cloruro de cetilpiridinio (párr. [0162]), iones fluoruro en cantidades de 0.243%, endulzante como sacarina sódica en cantidades del 0.286%, agua (Párr. [0297] a [0307])). Entonces, la diferencia entre la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso y D1 consiste en que la película reclamada no comprende una enzima celulasa. El uso de celulasas solo se indica para composiciones detergentes líquidas y no en composiciones de limpieza oral.

Por otro lado el documento D2 divulga mezclas para preparaciones dentífricas que comprenden: i) enzimas proteasas y celulasas y ii) un portador oralmente aceptables, útiles en la higiene bucal que permiten la eliminación de las partículas que se depositan en los dientes (Pág. 1, lín 1-5; Pág. 2, lín. 1-14 y Pág. 3, lín. 17-20 y Ej. 1). Por lo cual se puede concluir, que D2 no indica ni sugiere el uso de proteasas alcalinas en combinación de manera específica con algún tipo de celulasa.

Ahora bien, al revisar los datos de la descripción de la presente solicitud de patente de invención se encuentra que en la tablas 4 y 6 claramente se demuestra que el cóctel 7 conformado por la enzima proteasa alcalina y la enzima celulosa presentan una mayor eficacia en la disrupción de biopelículas formadas por uno o más microorganismos en comparación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7099

Ref. Expediente N° 14135713 000009

con las enzimas individuales, los cócteles (2 y 9) e incluso con respecto al control positivo conformado por glucoamilasa y papaína.

Por lo tanto, se puede concluir que debido a las restricciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, los documentos D1 y D2 no permiten derivar de manera obvia la composición para el cuidado oral ahora reclamada, ya que la misma, representa un efecto técnico sorprendente no deducible para la persona medianamente versada en la materia.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 incluidas en el escrito radicado bajo el No 14-135713-00009-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN UNA PROTEASA ALCALINA Y CELULASA”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 98736 del 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN UNA PROTEASA
ALCALINA Y CELULASA”**

Clasificación IPC: A 61K8/66; A 61Q/11/00.

Reivindicación(es): 1 a 8 incluidas en el radicado N° 14-135713-00009-0000

Titular(es): COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

Domicilio(s): Nueva York, Nueva York -Estados Unidos de América-

Inventor(es): Lyndsay Schaeffer- Korbylo, Jason Nesta, Laurence Du-Thumm.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/066503 **Fecha:** 21 de diciembre de 2011

Vigente desde: 21 de diciembre de 2011

Hasta: 21 de diciembre de 2031

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 7099

Ref. Expediente N° 14135713 000009

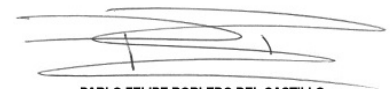
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de febrero de 2017

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESUS FERNEL GARCÍA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCÍA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO