

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

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. 86979 del 16 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ENJUAGUE BUCAL DE DOS FASES QUE CONTIENE PRESERVANTE”, solicitud tramitada en el expediente 13-104480, con fundamento en los artículos 18 y 30 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 claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de febrero de 2017, con el No. NC2017/0000933, 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:

Con relación al documento D1 la recurrente argumenta que “(...) *se refiere a enjuagues bucales de doble fase, pero falla en describir la utilización de metilisotiazolinona*”.

Frente a D2, la recurrente señala que “(...) *describe la presencia de metilisotiazolinona, pero no en el contexto de un enjuague bucal de doble fase*”.

La recurrente explica que el efecto técnico logrado por la composición de enjuague bucal reivindicada consiste en “(...) *una alta eficacia de la composición para la prevención de contaminación bacteriana. Específicamente, los inventores desarrollaron una composición de enjuague bucal que tiene un sistema de conservantes con alta efectividad sin alterar las propiedades físicas de la formulación de la fase dual. Además, el sistema de conservantes reclamado en el enjuague bucal no afecta negativamente el sabor o la estética del producto y no tiene efectos indeseables, como lo que sucede con conservantes convencionales como etanol y parabeno*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

La recurrente señala que el análisis realizado por esta Oficina se encuentra enmarcado dentro de lo que en el ámbito de patentes se conoce como “*en retrospectiva*”, toda vez que la materia reclamada no puede considerarse obvia a partir de las enseñanzas de los documentos del arte previo citados.

Por lo anterior, la recurrente concluye que “(...) *una persona del oficio normalmente versada en la técnica no hubiera podido tener motivación a partir de los documentos D1 y D2, para utilizar metilisotiazolinona en un enjuague bucal de dos fases (...)*”

Finalmente la recurrente indica que “(...) *la materia contenida en las reivindicaciones de la presente solicitud ha sido concedida en solicitudes de patente equivalentes en varias jurisdicciones como Canadá (Solicitud No. 2815639), México (Solicitud No. 2013005221), China (Solicitud No. 201080070115.8) y Australia (Solicitud No. 2010363657)*”.

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:

En cuanto al capítulo reivindicatorio destinado a la presente solicitud de patente de invención allegado con el radicado No 13-104480 el 29 de septiembre de 2016, esta Oficina encuentra que al tenor de la reivindicación 1 se presenta:

1. Un enjuague bucal de fase doble que comprende:
 - Una fase hidrofílica,
 - Una fase hidrofóbica,
 - Un hidrótopo y
 - al menos dos conservantes seleccionados de (i) 0,1 a 0,5% en peso de benzoato de sodio, (ii) 0,05 a 0,5% en peso de sorbato de potasio, y (iii) 0,0005 a 0,15% en peso de metilisotiazolinona; donde el componente hidrótopo comprende glicerina y/o propilenglicol.

Frente al documento D1, esta Oficina encuentra que divulga un enjuague bucal que comprende:

- una fase hidrofílica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

-una fase hidrofóbica que comprende, entre otros, aceite mineral, miristato de isopropilo, aceite comestible o mezclas de ellos (reivindicación 6 pág. 5);
-un hidrótopo que comprende propilenglicol 9% y glicerina 9%, que se encuentra en la fase hidrofílica;
-un agente antibacterial difeniléter halogenado y/o triclosan (reivindicación 9 y 10 respectivamente pág. 6).

Entonces, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el enjuague bucal divulgado en el documento D1 radica en la adición de un conservante seleccionado de al menos dos conservantes seleccionados de (i) 0,1 a 0,5% en peso de benzoato de sodio, (ii) 0,05 a 0,5% en peso de sorbato de potasio y (iii) 0,0005 a 0,15% en peso de metilisotiazolinona.

Por otro lado, el documento D2 divulga una composición para higiene dental, más particularmente una composición farmacéutica para uso en la inhibición y control de microorganismos en la cavidad oral en forma de enjuague bucal, basado en agua que comprende glicerina y/o propilenglicol y un preservante o conservante seleccionado de metilisotiazolinona, benzoato de sodio o mezcla de los mismos ([párr. [0034]; reiv. 1 y 11 pág. 5; párr. [0036], pág. 4; reiv. 13 pág. 6). Tal como lo indica la recurrente, la citada anterioridad no menciona que el enjuague bucal sea de doble fase.

Así las cosas, le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que la materia reclamada no puede considerarse obvia a partir de las enseñanzas de los documentos del arte previo citados.

Frente a los argumentos de la recurrente en cuanto a que el efecto técnico logrado por la composición de enjuague bucal reivindicada consiste en “(...) una alta eficacia de la composición para la prevención de contaminación bacteriana”, esta Oficina encuentra en la descripción de la solicitud, en el ejemplo 1, las formulaciones de la invención preparadas con su fase A y fase B, en donde se sustituyen diferentes preservativos por sorbato de potasio y/o benzoato de sodio. Se encontró que el benzoato de sodio proporciona un control microbiano aceptable solo a 0.44%, pero este nivel tiene un efecto contrario en sabor. A la vez, cuando se reduce la cantidad de benzoato de sodio, el nivel de micro-robustez se reduce. Se encontró que la formulación ideal es una combinación de benzoato de sodio al 0,11% con bajos niveles de sorbato potasio (0.1%) o metilisotiazolina (MIT) (0,001%), los cuales tienen buena eficacia antimicrobiana sin efectos adversos sobre el sabor o la apariencia del producto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

Es importante resaltar que a la recurrente le asiste la razón en el sentido que D2 no indica o sugiere la incorporación de la combinación de **al menos dos** conservantes seleccionados de (i) 0,1 a 0,5% en peso de benzoato de sodio, (ii) 0,05 a 0,5% en peso de sorbato de potasio, y (iii) 0,0005 a 0,15% en peso de metilisotiazolinona en un enjuague bucal de doble fase y su efecto en el control microbiano, en el sabor o la apariencia del producto.

Por lo tanto, tal como lo afirma la recurrente, ninguno de los documentos citados en el estado de la técnica D1 y D2, sugieren o divulgan las todas las características técnicas esenciales de la composición en forma de enjuague bucal reivindicada en el radicado No 13-104480 el 29 de septiembre de 2016.

Por último, es importante aclarar a la recurrente que si bien para el presente caso este Despacho coincide en conceder patente, tal como lo realizaron las Oficinas de Patentes de Canadá, México China y Australia, cabe indicar que imperan, en esta materia, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 10, incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-104480 el 29 de septiembre de 2016, 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 las mismas 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: “ENJUAGUE BUCAL DE DOS FASES QUE COMPRENDE UNA FASE HIDROFÍLICA, UNA FASE HIDROFÓBICA, UN HIDRÓTOPO Y AL MENOS DOS CONSERVANTES SELECCIONADOS DE BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO Y METILISOTIAZOLINONA ”.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No 86979 del 16 de diciembre de 2016, 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:

**“ENJUAGUE BUCAL DE DOS FASES QUE COMPRENDE UNA FASE HIDROFÍLICA,
UNA FASE HIDROFÓBICA, UN HIDRÓTOPO Y AL MENOS DOS CONSERVANTES
SELECCIONADOS DE BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO Y
METILISOTIAZOLINONA ”**

Clasificación IPC: A61K 8/49 // 8/36// 8/368 // 8/03 //8/34; A61 Q11/00.

Reivindicación(es): 1 a 10 incluidas en el radicado N° 13-104480 el 29 de septiembre de 2016.

Titular(es): COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

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

Inventor(es): Evangelia Arvanitidou; Christine Cuiule; Rensl Dillon; Catherine Lewus; Sarita Mello; Jason Nesta; Kimdra Smith-Webster; Gregory Szewczyk.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/056514 **Fecha:** 12 de Noviembre de 2010.

Vigente desde: 12 de Noviembre de 2010 **Hasta:** 12 de Noviembre de 2030

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82041

Ref. Expediente N° NC2017/0000933

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio