

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77061

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

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 N° 25448 del 2 de junio de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN UN AMINOÁCIDO BÁSICO, UNA COMBINACIÓN DE FUENTES DE IONES DE ZINC Y UN SISTEMA ESPESANTE”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 22 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de julio de 2020 con el N° NC2020/0008842, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre la modificación a las reivindicaciones.

Con base en lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, la sociedad recurrente allega junto al memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por veinte (20) reivindicaciones y reemplaza en su totalidad al presentado anteriormente.

Las modificaciones se centran en lo siguiente:

- En la nueva reivindicación 1 se incluyó la materia de las antiguas reivindicaciones 15 y 16, por tanto fueron eliminadas del presente capítulo reivindicatorio.
- El resto de reivindicaciones no sufrieron modificación, solo se reenumeraron en vista de las anteriores modificaciones.

De lo anterior, reitera que “... las mismas no amplían de ninguna manera la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio y se realizaron con el ánimo de diferenciar con mayor claridad la presente invención sobre el Estado de la Técnica.

Nos permitimos decir que se adjunta tasa de modificación voluntaria. Adicionalmente, se informa que no se adjunta pago de tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones que el presentado anteriormente.”

2.2 Sobre la indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486.

La sociedad recurrente expresa que en la resolución impugnada se objetó la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 22, bajo las enseñanzas de los documentos D2 (WO2015094849) y D3 (JP2011105682).

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 y en el Manual Andino sobre “... el análisis de nivel inventivo se lleva normalmente a cabo a través del

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

enfoque problema-solución...” la sociedad recurrente presenta los siguientes argumentos por medio de los cuales busca demostrar el nivel inventivo de la materia ahora reclamada:

- Explica que *“La presente solicitud está dirigida a composiciones para el cuidado bucal que se basan en una tecnología dual de zinc (combinación de fuentes de iones de zinc) en combinación con un aminoácido básico y un sistema espesante específico.”*
- Menciona que la *“... combinación de espesantes reivindicada proporcionó efectos de estabilización inesperados con el tiempo (véase Párrafo [00071] de la presente solicitud). Tal estabilidad mejorada no es sugerida por ninguno de los documentos de la técnica anterior citados.”* –subrayado original de texto–, por tanto, no es obvia a partir del documento D2.
- Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente explica que *“La importancia de elegir las cantidades adecuadas de los espesantes, es decir, un éter de celulosa no iónico que comprende hidroxietilcelulosa y una goma de polisacárido que es goma xantana puede derivarse de la evidencia experimental en la solicitud. Las reivindicaciones divulgaron las cantidades más beneficiosas de ingredientes.*

Además, los límites inferiores tanto de la cantidad de éter de celulosa no iónico (0,1% en peso) como de goma de polisacárido (0,1% en peso) definen un equilibrio adecuado y cantidades mínimas de espesantes para proporcionar las propiedades deseadas.”

Para dar soporte a lo anterior, presenta una tabla comparativa con los valores de la Tabla 12 de la solicitud, por medio de la cual puede deducir que *“... las composiciones con más del 0,25% de éter de celulosa no iónico (HEC) y más del 0,4% de goma de polisacárido (goma xantana) son superiores a los ejemplos comparativos, es decir, tienen una estabilidad mejorada correspondiente a una pérdida reducida de viscosidad.”* –subrayado original de texto–, cuyas cantidades no son sugeridas por el estado de la técnica citado.

Como consecuencia a lo anterior, la sociedad recurrente expresa que *“... los documentos citados D2 y D3 **no** revelan, describen o sugieren, solos o en combinación, una composición para el cuidado bucal que comprende un aminoácido básico que es arginina, una combinación de óxido de zinc y citrato de zinc, y un sistema espesante que comprende un éter de celulosa no iónico y una goma de polisacárido, en las cantidades específicas mencionadas en la nueva reivindicación 1, y mucho menos que los efectos técnicos inesperados de la composición reclamada podrían haber sido esperados o derivados”* –subrayado y negrilla original de texto–.

2.3 Sobre las concesiones extranjeras.

La sociedad recurrente manifiesta que *“... la solicitud equivalente a la presente solicitud ha sido concedida en Europa (Solicitud No. 2017737129), Australia (Solicitud No. 2017281923), Federación Rusa (Solicitud No. 2018105785) y Estados Unidos (Solicitud No. US201615559507). De esta forma, aunque el solicitante reconoce la independencia de cada oficina de patentes, indica que le resulta sorprendente que otras oficinas de patentes hayan reconocido los requisitos de patentabilidad para la invención reclamada, mientras que la Oficina de Patentes y Marcas de Colombia se aleja de tal opinión, siendo la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial conceptos totalmente universales”* –subrayado original de texto–.



Ref. Expediente N° NC2018/0003131

Por tal motivo, considera que la materia reclamada en la nueva reivindicación 1 cumple con el requisito de nivel inventivo, como consecuencia también se aplica *“... a las reivindicaciones restantes que dependen directa o indirectamente de dicha reivindicación.”*

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0003131 del 23 de marzo del 2018, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°4815 del 19 de junio de 2019 y N°787 del 23 de enero de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 4815, la Oficina objetó el capítulo reivindicatorio por carecer de claridad ya que la generalidad de los términos utilizados podrían presentar un sinnúmero de alternativas de composiciones, las cuales carecerían de sustento descriptivo y por estar reclamada en términos de resultados a alcanzar como la viscosidad del éter de celulosa. Por otro lado, se evaluó el nivel inventivo de la materia caracterizada en la reivindicación independiente 1, en vista de las enseñanzas de las siguientes parejas documentales: documentos D1 – US2015320654 – y D2 –WO2015094849– por medio de los cuales concluyó que la composición para el cuidado bucal comprendida en las reivindicaciones 1 a 31, se deriva de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos citados, es decir carecen de nivel inventivo.

En consideración a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 31 reivindicaciones en la categoría de producto, y además, presentó sus argumentos como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2018/0003131 del 16 de septiembre de 2019. Revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 787, en el cual se indicó que la materia reclamada era anticipada bajos las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica –D2– y D3 – JP2011105682–, por medio de los cuales concluyó que la composición para el cuidado bucal, caracterizada en las reivindicaciones 31, se deriva de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, es decir carecen de nivel inventivo.

En consideración al segundo examen de fondo, la sociedad solicitante presentó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta radicada bajo el N° NC2018/0003131 del 13 de abril de 2020. La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 22, incluidas en el capítulo presentado en el radicado anteriormente citado; al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

3.2 Modificaciones a las reivindicaciones.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que: *“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá*



Ref. Expediente N° NC2018/0003131

implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina coincide con la sociedad recurrente en que la modificación radica en la cantidad de arginina la cual se encuentra presente en 1.5% en peso, de citrato de zinc de 0.5% en peso y de óxido de zinc en una cantidad de 1.0% en peso en función del peso total de la composición.

Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 15 y 16, las demás reivindicaciones dependientes solo fueron modificadas para ajustar la numeración de dependencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 al no ampliar la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente.

La sociedad recurrente allegó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, de acuerdo con el recibo N° 2052257 del 16 de julio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, la modificación allegada no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad, por el contrario, se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, por lo que este Despacho reitera que acepta la modificación en los términos propuestos por la sociedad recurrente.

3.4 Del resultado del examen de patentabilidad.

Como primera medida, es importante mencionar lo que el artículo 18 de la Decisión 486 establece: “... *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

De la revisión del caso se advierte que en la Resolución impugnada se desarrolló la aproximación problema – solución para la evaluación de nivel inventivo y el objeto caracterizado en la reivindicación independiente 1 fue evaluado a la luz de las enseñanzas de los documentos D2 y D3. En este análisis se consideró al documento D2 como el más cercano a la materia reivindicada, toda vez que es una publicación anterior a la fecha de prioridad reivindicada que pertenece al campo técnico y comparte el mayor número de elementos esenciales con la invención.

Previo al análisis del nivel inventivo, la Oficina encuentra necesario realizar el análisis del estado de la técnica más cercano, así:

3.4.1 Análisis documento D2.

En cuanto a las enseñanzas del documento D2, la Oficina resalta que refiere una composición para el cuidado bucal, la cual comprende arginina, dos o más sales de zinc (Párr.005), en donde la arginina se encuentra presente en una cantidad de 1.5% en peso basado en el peso total de la composición (Párr.007). Dicha composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 1% en peso y citrato de zinc en una cantidad de 0.5% en peso basado en el total del peso de la composición (Párr.0010).

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

Complementario a lo anterior, respecto al sistema espesante, es importante precisar que el documento D2 divulga que la composición para el cuidado bucal puede comprender al menos un agente espesante, útil para darle consistencia y/o una sensación deseable en la boca. Se puede utilizar cualquier agente espesante conocido en el estado de la técnica tal como hidroxietilcelulosa, carboximetilcelulosa. Así como también gomas naturales como karaya, xantana, goma arábiga, en donde el agente espesante puede estar en cantidades que oscilan entre 0.2% a 5% en peso total de la composición (Párr.044).

3.4.2 Diferencia respecto al estado de la técnica y efecto técnico atribuible.

La Oficina encuentra pertinente resaltar que, tal como se evidenció en el ítem anterior, dichos valores son anticipados por las enseñanzas del documento D2 al divulgar que la arginina se encuentra presente en una cantidad de 1.5% en peso basado en el peso total de la composición (Párr.007). Dicha composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 1% en peso y citrato de zinc en una cantidad de 0,5% en peso basado en el total del peso de la composición (Párr.0010). En vista de lo anterior, es claro que a pesar de la modificación realizada al capítulo reivindicatorio, la diferencia entre ambas divulgaciones son las encontradas y evaluadas en la resolución recurrida, es decir, la diferencia radica en que el documento D2 revela cantidades de hidroxietilcelulosa y goma xantana en valores más amplios que los revelados en la reivindicación, como lo es: 0.2 a 5% (Párr.0044).

Durante el análisis la Oficina encontró que no existe un efecto técnico relacionado a dicha diferencia, sin embargo, la sociedad recurrente considera que la combinación de espesantes en las proporciones reclamadas presenta efectos de estabilización inesperados con el tiempo, algo que no se encuentra divulgada en ninguna de las anterioridades. Para lo cual, en los argumentos del recurso presenta resultados de la Tabla 12 de las composiciones 14, 22 y 24 y los ejemplos inventivos 17, 18 y 19, así:

Composición	Goma Xantana (%)	HEC (%)	Pérdida de viscosidad (%)
14	0,20	0,70	10
22	0,20	0,90	26
24	0,35	0,55	36
17	0,52	0,38	3
18	0,70	0,33	4
19	0,52	0,72	0,01

De lo anterior, la sociedad recurrente considera que es posible demostrar que las composiciones que incluyen más de 0,25% de éter de celulosa y más de 0,4% de goma xantana presenta mejores resultados y presentan mejor estabilidad que los ejemplos comparativos.

Sin embargo, respecto a dichos resultados referidos en el memorial del recuso, es importante precisar que la Tabla 12 del capítulo descriptivo presenta los resultados de la evaluación de la procesabilidad de la premezcla en términos de “tiempo de drenaje” y “sobras” sin que enseñe las cantidades de las composiciones citadas por la recurrente en la tabla anterior. Por su parte, la Tabla 10 de la descripción presenta las cantidades de las composiciones 14 y 22, sin embargo, los valores de las cantidades no son coincidentes con los referidos en el recurso, como se evidencia a continuación:

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

Tabla 10

Composición	Agua	Glicerina	Goma xantana	HEC**
	% en peso			
14	32.78	32.78	0.3	1
(...)				
22	32.88	32.88	0.5	0.6
23	32.91	32.91	0.55	0.5

Y en lo que respecta a la evaluación de la perdida de viscosidad, los resultados se presentan en la Tabla 8 de la descripción, la cual enseña datos para las composiciones 12 (Goma xantana 0.3%, HEC 0.8%) y 13 (Goma xantana 0.3%, HEC 1.0 %), frente al ejemplo comparativo II (Goma xantana 0.4%, CMC Sodio 1.1%). De lo anterior, la Oficina encuentra que la Tabla presentada en el recurso para sustentar el efecto de la materia reclamada carece de sustento descriptivo, toda vez que enseña cantidades de composiciones diferentes a los revelados inicialmente.

De igual manera, se advierte que la cantidad de goma xantana de la composición 14 es inferior a lo referido por la sociedad recurrente, por tanto dichas explicaciones carecen de fundamento técnico, con lo cual, no son concluyentes. Por tanto, la selección de los valores del sistema espesante no presenta un efecto técnico sorprendente. De igual manera, es importante precisar que el estado de la técnica (D3) ya revelaba composiciones dentífricas con excelente estabilidad de almacenamiento, encontrando que la cantidad de mezcla de espesante es inferior al 0,1% en masa, se produce la separación del líquido después del almacenamiento y resulta difícil colocarlo en el cepillo de dientes. Si supera el 3% en masa, la capacidad de hilado y la facilidad para colocarlo en el cepillo de dientes son inferiores (Párr.0019, ejemplos comparativos 5 y 7).

Como consecuencia, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el producto conocido en D2 de forma alternativa?”

Sin embargo, en el estado de la técnica ya eran conocidas composiciones dentífricas con excelente estabilidad de almacenamiento, con casi nula separación o deterioro en el dentífrico (Párr.007), esto ya que el documento D3 revela dichas composiciones dentífricas que incluyen sistemas espesantes con hidroxietilcelulosa y goma xantana en concentraciones que van entre 0,1 y 3% y 0,3% en masa de polvo de celulosa (Párr.0010), particularmente al 0,5% en masa en solución acuosa (Párr.0016), o particularmente 0.3% y 0.2% (Tabla 5). Dicho documento señala que si la cantidad de mezcla de espesante es inferior al 0,1% en masa, se produce la separación del líquido después del almacenamiento y resulta difícil colocarlo en el cepillo de dientes. Si supera el 3% en masa, la capacidad de hilado y la facilidad para colocarlo en el cepillo de dientes son inferiores (Párr.0019, ejemplos comparativos 5 y 7, 9).

Como consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, con base en las enseñanzas del documento D3, particularmente en lo relacionadas con la presencia de una hidroxialquilcelulosa y goma xantana, encontraría motivación razonable

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

para ajustar las cantidades del sistema espesante en la composición dentífrica divulgada en D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia. Asimismo, dado que la reivindicación de la que dependen las reivindicaciones 2 a 20 no es inventiva, de igual manera estas carecen de nivel inventivo.

Como consecuencia a lo anteriormente expuesto, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando expresa que ninguno de los documentos D2 y D3, solos o en combinación, anticiparían la composición para el cuidado bucal que comprende arginina, una combinación de óxido de cinc y citrato de zinc, y un sistema espesante que comprende un éter de celulosa no iónico y una goma de polisacárido, en las cantidades específicas mencionadas en la nueva reivindicación 1, toda vez que las cantidades se derivan de manera obvia a partir de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado.

3.5 Sobre las concesiones extranjeras.

Respecto a las concesiones extranjeras a las que hace referencia la sociedad recurrente, esta Oficina advierte que imperan, en materia de patentes, 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.

En particular, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que: *“Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.*

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad”¹.

Cabe resaltar que los estudios realizados en cada oficina son distintos debido a la selección de los documentos del estado de la técnica, por ejemplo, en las Oficinas de la EPO y australiana, el documento más cercano fue JP2011105682, (D3 en el presente estudio), y el documento complementario fue WO2015/094849 (D2 en el presente estudio). De igual manera, es importante mencionar que las reivindicaciones concedidas en la Oficina EPO no son idénticas a las reclamadas en la presente solicitud ya que especifican el peso molecular de la celulosa, y las cantidades de la goma y de la celulosa son diferentes.

De igual manera, las reivindicaciones concedidas en la Oficina de la USPTO son diferentes a las reclamadas en el recuro, ya que se enfocan en una composición para el cuidado bucal, el cual comprende:

- a. un aminoácido básico en forma libre o de sal en el que el aminoácido es arginina;
- b. óxido de zinc y citrato de zinc;
- c. una fuentes de fluoruro; y

¹ Proceso 10-IP-2010. P. 9.

Ref. Expediente N° NC2018/0003131

d. un abrasivo de sílice que presenta un pH de 3,4-4,2 cuando se mide como una suspensión acuosa, en el que dicho abrasivo de sílice está presente en una cantidad de aproximadamente 3% en peso. % a aproximadamente 15% en peso % basado en el peso total de la composición; y donde la composición para el cuidado bucal aumenta la viscosidad durante 2-13 semanas después del envejecimiento (...)

En este orden de ideas, la decisión proferida por las oficinas de patentes citadas por la sociedad recurrente, en relación con el trámite de la solicitud WO2017223493 no determina la decisión que deba tomar la Oficina nacional competente.

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de forma evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

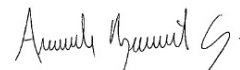
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 25448 del 2 de junio de 2020, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.11.30
17:03:34 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.