

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31102

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

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. 78526 del 7 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN FOSFATO DE ZINC Y ACETATO DE ISOEUGENILO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de enero de 2021 con el No. NC2021/0000445, 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:

2.1. Modificaciones presentadas

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 10 cláusulas, según el cual *“La reivindicación 1 se modifica para limitar el fosfato de zinc al 1% en peso, y la cantidad de acetil isoeugenol al 0,6% en peso. La cantidad de fosfato de zinc y acetil isoeugenol se modifica en la reivindicación 1, para reflejar las cantidades en la Tabla 1.”*

2.2. Sobre el Nivel Inventivo

2.2.1. Sobre la combinación de documentos

Afirma que la “(...) técnica citada no enseña ninguna utilidad específica o significativa para el acetil isoeugenol, ni proporciona ninguna razón para que un experto en la técnica utilice acetil isoeugenol en lugar de acetato de eugenilo. Una vez más, un experto en la técnica que busque mejorar la formulación principal de D2 no se habría sentido motivado a recurrir a D3. A menos que y hasta que se identifique la propiedad deseada, no es obvio buscar otros compuestos que tengan esa propiedad.”

2.2.2. Efecto técnico

En este punto explica que “(...) el examinador no ha demostrado por qué los resultados del ejemplo 2, que demuestran la eficacia del acetilisoeugenol para reducir los recuentos microbianos, se habrían esperado o predicho. En este caso, el Solicitante ha demostrado una eficacia antimicrobiana superior a los Ejemplos Comparativos A y B.

El Examinador no ha demostrado adecuadamente por qué esta mejora en la eficacia, en el momento del Día 8, se habría predicho basándose en el estado del arte. Tenga en cuenta que el párrafo [0043] indica, en la parte relevante, que “se evaluó la eficacia de

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

usar una pasta de dientes con fosfato de zinc y acetil isoeugenol ("pasta de dientes del ejemplo 2") respecto de los ejemplos comparativos A y B, con los resultados que se muestran en la tabla 2.

2.2.3. Análisis efectuado

Al respecto, la recurrente asegura que la combinación de documentos "(...) no mencionan, describen o sugieren, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas por el Solicitante y la presente solicitud logró resultados inesperados. Por lo tanto, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dichos documentos."

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"*.

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

3.1. Modificaciones presentadas

Se acepta la modificación propuesta por la recurrente, ya que se introducen limitaciones que se encuentran dentro de la descripción, cumpliendo con lo establecido en el art. 34 de la Decisión 486. Además, la recurrente paga por la modificación voluntaria que presenta, reflejado en el recibo No. 3638 del 19 de enero de 2021.

3.2. Nivel inventivo

3.2.1. Sobre la combinación de documentos

Al contrario de las afirmaciones de la recurrente, la anterioridad D2 (WO2014088573) ya revelaba composiciones para el cuidado oral con actividad remineralizante que comprenden (tabla 1): 1-2% de fosfato de zinc, 1450 ppm de fluoruro de sodio, 4.5% de sales de fosfato alcalino, un agente antibacterial de tipo aceite esencial y libre de timol y tepineol.

Entonces, la diferencia existente es la presencia de acetil isoeugenol como agente antibacterial.

Pero la presencia de dicho componente ya se enseñaba en la anterioridad D3 (US2012014883), la cual ya enseñaba composiciones para el cuidado oral con derivados de aceites esenciales, entre ellos derivados de isoeugenol, tales como ésteres, ya que dichos componentes además de proporcionar sabor agradable, son compuestos antibacterianos (pár. 32).

Por lo tanto, sí es obvio introducir el acetil eugenol de D3 dentro de las composiciones de D2 con la expectativa de llegar a las composiciones reclamadas, manteniendo sus propiedades de protección a la erosión dental y antibacteriana.

Por lo tanto, tanto los aceites esenciales y sus derivados ya eran conocidos como ingredientes antibacterianos para composiciones para el cuidado oral y, por ende, las composiciones denegadas sí son una derivación evidente del estado de la técnica.

3.2.1. Efecto técnico

En este punto, se recuerda que al revisar la descripción y los ejemplos se tiene que:

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

- Se ejemplifica la fabricación del dentífrico, según la invención (ej. 1)
- Se compara la actividad del dentífrico del ejemplo 2 con ejemplos comparativos A y B, donde se ven valores similares de actividad antibacteriana al día 8.

O sea, se obtienen las composiciones de interés y se mide su actividad antibacteriana, que resulta similar al contener o no el derivado de isoeugenol, pero la anterioridad D2 ya reportaba que sus composiciones eran protectoras contra la desmineralización del diente, así como antibacterianas (pár. 8); es decir, se revelaba el mismo efecto técnico.

Asimismo, se reitera que el documento D3 es claro en decir que los derivados de isoeugenol son agentes antibacterianos con utilidad en composiciones para el cuidado oral (pár. 32)

En conclusión, esta Oficina ratifica su posición de que no hay un efecto asociado al incorporar una cantidad de 0.6% de isoeugenol.

3.2.3. Análisis efectuado

Se le aclara a la recurrente que antes de la fecha de prioridad reclamada ya existía la presencia directa de composiciones para el cuidado oral con fosfato de zinc, un antibacteriano del tipo aceite, una fuente de fluoruro y sales de fosfato (D2), así como la presencia de derivados de isoeugenol como agentes antibacterianos en composiciones para el cuidado oral (D3); por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de combinar sus enseñanzas para llegar a la materia reclamada de manera obvia y con la expectativa de que la materia reclamada sea efectiva en la remineralización y control bacterial en los dientes.

En conclusión, la materia reclamada se deriva de manera obvia de aquella revelada en el estado de la técnica, afectando su nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78526 del 7 de diciembre de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

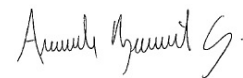
Resolución N° 31102

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

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 vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de mayo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.05.24
12:00:46 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

