

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36378

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

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. 1860 del 27 de enero de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: ‘COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN UN PORTADOR ORALMENTE ACEPTABLE, FOSFATO DE ZINC Y FLUORURO ESTAÑOSO’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 15 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de marzo de 2020 con el N° NC2020/0002968, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por conducto de apoderada, interpuso un recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificación a las reivindicaciones

La apoderada de la sociedad recurrente, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486, manifiesta que *“presento junto con este recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de doce (12) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.”*

A continuación aclara que *“el nuevo capítulo reivindicatorio y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 05 de noviembre de 2019 en respuesta a la acción oficial No. 8316 notificada electrónicamente el 15 de agosto de 2019. Específicamente se realizaron las siguientes modificaciones:*

- *No se incluyen las antiguas reivindicaciones 3, 4 y 6.*
- *Se modificó la antigua reivindicación 1 a fin de incluir la materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 4 y 6.*
- *Reemplazar la expresión ‘es menor de 7’ por un rango específico en la antigua reivindicación 15.*
- *Se eliminaron el término ‘uno o más’ incluido en las antiguas reivindicaciones 8, 9 y 11.”*

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.”* Adicionalmente, informa que *“se adjunta tasa de modificación voluntaria.”*

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

2.2. De la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad

La apoderada de la sociedad recurrente trae a colación el artículo 2 de la Resolución No. 3719 del 2 de febrero de 2016 y el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y manifiesta que *“teniendo en cuenta las disposiciones citadas, junto con la respuesta al Oficio de Fondo No. 8316, presentada oportunamente el 05 de noviembre de 2019, se anexó copia del recibo que consta el pago de la tasa por un nuevo examen de patentabilidad.”*

Sin embargo, argumenta la recurrente, *“el pasado 29 de enero de 2020 fuimos notificados de la Resolución No.1860, mediante la cual se negó el privilegio de patente, **sin tener en cuenta el pago realizado, así como la información incluida en el memorial de respuesta, mediante el cual se solicitaba un nuevo examen para las reivindicaciones modificadas**, y alegando en el ítem SEXTO de la resolución impugnada:*

“Que en lo referente a la solicitud voluntaria de un segundo estudio de patentabilidad, esta Oficina advierte que el mismo no resulta procedente, como quiera que no se han presentado nuevos documentos ni elementos de juicio que ameriten realizar el estudio solicitado ni que en suma desvirtúen las objeciones a la patentabilidad de su solicitud conforme lo expuesto en los Oficios Nos. 8316 de el15 de agosto de 2019; en consecuencia se procederá a entrar a tomar una decisión respecto de su solicitud en los términos del artículo 48 de la Decisión 486 de 2000.”

Adicionalmente, manifiesta que en *“el presente caso: i) Solamente ha sido expedido **un (1) examen de patentabilidad** (oficio No. 8316); y ii) En el momento de la presentación de la respuesta al oficio de fondo No. 8316 (05 de noviembre de 2019), **la solicitud todavía se encontraba dentro del plazo de 18 meses contados desde la publicación en la Gaceta 835 del 10 de agosto de 2018.**”* -Negrilla y subraya del texto original-

Por lo tanto, piensa que *“en virtud de lo establecido en el Artículo 29 de Constitución Política de Colombia:...en el presente caso procede un nuevo examen de patentabilidad,...”*. Adicionalmente, afirma que *“contrario a la opinión del examinador, la presente invención es inventiva en relación con el estado de la técnica tal como se argumentó en respuesta al oficio de fondo No. 8316 (05 de noviembre de 2019).”*

2.3. La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486

En primer lugar, la apoderada de la sociedad recurrente dice que *“el examinador indica en la resolución impugnada la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 15 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento WO2015/195140 (D1).”*

Es seguida cita el artículo 18 de la Decisión 486, el cual interpreta, y solicita que *“se tengan en cuenta los siguientes argumentos que demuestran el nivel inventivo de la invención descrita en el nuevo capítulo reivindicatorio, a la luz de las enseñanzas del documento D1.”*

Sobre el particular, resalta *“que la composición reclamada comprende además agua, tal como se divulga en la nueva reivindicación 1, en donde la cantidad de agua es relativamente alta, es decir, **entre 12-99% en peso** de la composición total (...) D1 **no muestra** una composición formulada que incluya fosfato de zinc, en las **cantidades específicas** en las reivindicaciones modificadas, en combinación con fluoruro estañoso, y específicamente en una formulación con **alto contenido de agua**”*. -Negrilla y subraya del texto original-

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

Asegura que “el solicitante ha descubierto que una composición que comprende tanto fluoruro estañoso como fosfato de zinc tiene una solubilidad y estabilidad estañosa mucho mejor en comparación con una composición que comprende fluoruro estañoso y óxido de zinc. (...) como se demuestra en el Ejemplo 5 de la descripción presentada, se realizó un estudio de estabilidad de 13 semanas con dos grupos, la Formulación A-1 (Forma A-1) que contiene 0,454% de fluoruro estañoso, 1% de fosfato de zinc, 1,2% de amortiguador de citrato y 4% de pirofosfato tetrasódico (TSPP), y la Formulación B (Forma B) que contiene 0,454% de fluoruro estañoso, 1% de óxido de zinc, 1,2% de amortiguador de citrato y 4% de pirofosfato tetrasódico (TSPP).” -Negrilla y subraya del texto original-.

Señala que “como se muestra en la Tabla 4 de la descripción presentada, la Forma A-1 tenía 0,27% en peso de estaño soluble inicialmente, 0,26% en peso de estaño soluble a las 8 semanas y a temperatura ambiente, y 0,20% en peso de estaño soluble a las 13 semanas y a 40 °C, respectivamente. Por su parte, la Forma B tenía 0,07% en peso de estaño soluble inicialmente, cero de estaño soluble a las 8 semanas y a temperatura ambiente, y cero de estaño soluble a las 13 semanas y a 40 °C, respectivamente.”

Por lo que asegura que “...si bien el uso de óxido de zinc da como resultado una estabilidad de fluoruro comparable al uso de fosfato de zinc, el nivel estañoso soluble y el nivel de zinc soluble se reducen significativamente tanto inicialmente como en el transcurso del estudio cuando se usa óxido de zinc en lugar de fosfato de zinc.” -Negrilla y subraya del texto original-.

De igual forma, asevera que “D1 no revela, describe ni sugiere la solubilidad y la estabilidad mejorada inesperada de los iones estañosos que surge con las composiciones de la nueva reivindicación 1 de esta solicitud. (...) en vista de que las enmiendas a las reivindicaciones requieren cantidades relativamente mayores de agua en la formulación, D1 no revela, describe o sugiere una composición formulada que incluya fosfato de zinc en las cantidades específicas mencionadas en la nueva reivindicación 1, en combinación con fluoruro estañoso y específicamente en una formulación de alto contenido de agua, y mucho menos que los efectos técnicos inesperados de la formulación de alto contenido de agua reclamada podrían haber sido esperados o derivados.” -Negrilla y subraya del texto original-.

2.4. De las concesiones extranjeras

Finalmente, la sociedad recurrente desea “resaltar que la solicitud equivalente a la presente solicitud ha sido concedida en México (Solicitud No. MX/a/2018/009536) y Estados Unidos (Solicitud No. US201715630246). 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.” -Subraya del texto original-.

Finalmente, la apoderada de la recurrente solicita “que se revoque la Resolución No. 1860 del 27 de enero de 2020 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se declare lo siguiente:...Otorgar el privilegio de patente de invención de la creación titulada...”

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”.

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

3.1. Antecedentes administrativos

En relación con la actuación surtida se encuentra que, una vez publicada la solicitud y solicitado el examen de patentabilidad para la invención propuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió a la solicitante mediante el Oficio No. 8316 del 14 de agosto de 2019, para que se pronunciara frente a las objeciones que fueron formuladas a la solicitud.

En efecto, en dicho Oficio se comunicó el resultado del estudio preliminar sobre la patentabilidad de la invención, en donde se advirtió a la solicitante que la materia reclamada en las reivindicaciones 16 y 17 correspondía a métodos de tratamiento excluidos de patente según el artículo 20d) de la Decisión 486, el título estaba referido a materia exceptuada de patente, las reivindicaciones con falencias de claridad y la descripción presentaba oraciones recortadas. Adicionalmente, con fundamento en lo previsto en el artículo 18 de la citada norma comunitaria, se objetó el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 15 frente a las enseñanzas de los documentos D1 - WO2015195140- y D2 - WO2014088573-.

Frente a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones y una serie de argumentos a favor de la patentabilidad de la invención, con el radicado bajo el N° NC2018/0008207 el 05 de noviembre de 2019, además de anexar el comprobante de pago de la tasa por concepto de examen de patentabilidad, para el evento en que procediera formular un nuevo examen de fondo.

Considerado el memorial de respuesta y calificado el nuevo pliego presentado por la solicitante en esa oportunidad procedimental, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que, mediante la Resolución N° 1860 del 27 de enero de 2020, esta Superintendencia decidió denegar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 15 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D1 y D2, advirtiéndole a la solicitante, en lo referente a la solicitud de un segundo estudio de patentabilidad, que el mismo no resultaba procedente al no haber presentado nuevos documentos ni elementos de juicio que merecieran realizar el estudio solicitado.

3.2. Sobre la modificación al pliego reivindicatorio

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.”*¹

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el*

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-2011. P. 11.



Ref. Expediente N° NC2018/0008207

invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”²

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, de esta manera, y teniendo en cuenta que se trata de una delimitación de la materia que no implica un nuevo examen de patentabilidad, se considera lo siguiente:

3.2.1. Alcance de la modificación

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado, allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2020/0002968 del 12 de marzo de 2020, está conformado por un total de doce (12) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio limita el objeto del pliego analizado en la resolución impugnada, al precisar las proporciones de los componentes de la composición para el cuidado oral que comprende fosfato de zinc, fluoruro estañoso y agua.

3.2.2. Divulgación de la modificación

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, se observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en el ejemplo 1 (Pág. 25).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta viable la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la apoderada de la sociedad recurrente.

También se observa que la modificación allegada no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad, debido a que se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, tal como lo advierte la misma recurrente en su escrito: *“Cabe aclarar que el nuevo capítulo reivindicatorio y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 05 de noviembre de 2019 en respuesta a la acción oficial No. 8316 notificada electrónicamente el 15 de agosto de 2019...”*

Además, la sociedad recurrente acredita el pago la tasa por concepto de la modificación efectuada, según el recibo N° 20-18596 del 12 de marzo de 2020, por lo que se considera procedente tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio en los términos propuestos, el cual reemplaza en su totalidad el evaluado durante la etapa del examen de patentabilidad agotada durante la actuación surtida.

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

3.3. Frente a la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad

Dice la recurrente que en “*el presente caso: i) Solamente ha sido expedido un (1) examen de patentabilidad (oficio No. 8316)...”, por lo que considera que “*en virtud de lo establecido en el Artículo 29 de Constitución Política de Colombia: ...en el presente caso procede un nuevo examen de patentabilidad,...*”*

Sobre la anterior apreciación de la recurrente, es pertinente aclarar que la Superintendencia legalmente no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es a la oficina nacional competente a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular, determinar si es necesario o no una nueva notificación. Esto, a partir de lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, que claramente establece: “*Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*” -Subraya fuera del texto original-.

Acerca de este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 149-IP-2018, dijo:

“Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces ‘Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad’ (segunda parte del Artículo 45)³.” -Subraya fuera del texto original-.

En donde dicho Tribunal se pronuncia sobre el carácter potestativo de la notificación de patentabilidad prevista en el citado artículo 45, salvo la inicial que es obligatoria, con el propósito de permitir al solicitante ejercer con plena garantía sus derechos de defensa y contradicción.

Por su parte, el Honorable Consejo de Estado ha acogido en varias oportunidades tal presupuesto y ha sentenciado sobre el particular lo siguiente:

*“Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, la entidad ‘**podrá**’ notificar al solicitante dos o más veces, y según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el ítem 12 de la Interpretación Prejudicial, **no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación**, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.(...).”⁴* -Negrilla del texto original-.

Lo anterior, atendiendo la interpretación prejudicial emitida para dicho proceso judicial por el Tribunal Andino que expresó en esa ocasión:

“El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que ‘Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente’. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 149-IP-2018

⁴ CONSEJO DE ESTADO. Expediente núm. 2005-00346-00. Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Actora: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANYY. Sentencia del 14 de mayo de 2015.

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente. -Subraya fuera del texto original-.

Adicionalmente, en el presente caso, a pesar de la respuesta del solicitante al Oficio N° 8316 del 14 de agosto de 2019 y de allegar un nuevo capítulo reivindicatorio, persistieron las objeciones formuladas, encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio para denegar la patente, como es la carencia de nivel inventivo, requisito *sine qua non* para la obtención del privilegio solicitado.

Recuerda la Oficina que, como bien sabe la recurrente, el artículo 45 citado es claro cuando señala: *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”* -Subraya fuera del texto original-.

En conclusión, además de que no había obligación legal de requerir nuevamente en virtud de lo prescrito por el artículo 45 de la Decisión 486, tampoco había necesidad de emitir un segundo requerimiento para la materia denegada, dado que la solicitante no presentó nuevas evidencias ni elementos de juicio que merecieran realizar el nuevo estudio solicitado, tal como se dijo en el acto impugnado.

3.3.1. Frente al pago de la tasa establecida para examen

Según la recurrente, *“...teniendo en cuenta las disposiciones citadas, junto con la respuesta al Oficio de Fondo No. 8316, presentada oportunamente el 05 de noviembre de 2019, se anexó copia del recibo que consta el pago de la tasa por un nuevo examen de patentabilidad.”*

Observa el Despacho que se refiere al pago realizado con el memorial de respuesta al requerimiento de fondo, mediante el cual se solicitaba, de ser el caso, un nuevo examen para las reivindicaciones modificadas.

De acuerdo con lo expuesto en el numeral precedente, y teniendo en cuenta que durante la etapa de fondo la Oficina consideró inoficioso emitir un segundo examen de patentabilidad, la tasa pagada por concepto de examen de patentabilidad el 5 de noviembre de 2019 no fue causada, por consiguiente, procede la devolución del valor pagado, para lo cual la sociedad interesada deberá hacer la petición por el modulo correspondiente en la plataforma del SIPI.

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

3.4.1. Objeto de la solicitud y la materia reclamada

En relación con la materia reclamada se encuentra que el pliego reivindicatorio presenta 12 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, en donde la única reivindicación independiente de esta categoría inventiva hace referencia a *“una composición para el cuidado bucal, que comprende: un portador oralmente aceptable, fosfato de zinc, donde la cantidad de fosfato de zinc es de 0,05 a 5 % en peso, con respecto al peso de la composición para el cuidado bucal; fluoruro estañoso; y agua, donde la cantidad de agua es de 12 a 99% en peso, con respecto al peso de la composición para el cuidado bucal.”*

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

3.4.2. La invención carece de nivel Inventivo

Observa el Despacho que la recurrente manifiesta su desacuerdo con la decisión de denegar el privilegio solicitado, pues sostiene que la invención descrita en el nuevo capítulo reivindicatorio tiene nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento WO2015/195140 (D1).

Sin embargo, respecto de las enseñanzas del documento D1 y el argumento de la sociedad recurrente según el cual *“es de resaltar que la composición reclamada comprende además agua, tal como se divulga en la nueva reivindicación 1, en donde la cantidad de agua es relativamente alta, es decir, entre 12-99% en peso de la composición total (...) D1 no muestra una composición formulada que incluya fosfato de zinc, en las cantidades específicas en las reivindicaciones modificadas, en combinación con fluoruro estañoso, y específicamente en una formulación con alto contenido de agua”*, este Despacho considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

- El contenido de agua en la anterioridad D1 es menor al 15% [Párr. 0005] mientras que el contenido de agua en la reivindicación independiente de producto de la solicitud oscila entre el 12 y 99% y en sus ejemplos entre el 15 y el 40% (Ej. 1). Por lo que, contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente, el contenido de agua en la composición no corresponde a una diferencia técnica entre la materia reclamada y la materia divulgada en el antecedente.
- La fuente de iones estaño en la composición del antecedente es fluoruro estañoso en una proporción de 0.45% [Pág. 23, Fórmula A], la cual anticipa la característica técnica esencial de la fuente de iones estaño definida por la sociedad recurrente en su pliego reivindicatorio bajo análisis, y
- La fuente insoluble de iones de zinc en la composición del documento D1 incluye entre otros: óxido de zinc, fosfato de zinc, pirofosfato de zinc en una proporción entre 0,05 a 5% -de manera preferente el óxido de zinc- mientras que la solicitud la define como fosfato de zinc en una proporción entre 0,05 a 5% (Ej.1).

Por lo que, contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente, las características técnicas esenciales de la composición reclamada están contempladas en el documento D1, hasta el punto que la materia reclamada en la solicitud corresponde a una invención de selección respecto de las composiciones para el cuidado oral reveladas en dicho antecedente D1.

3.4.2.1. Del efecto técnico asociado a la selección del fosfato de zinc

Si bien la sociedad recurrente en su escrito hace referencia a los ejemplos del Capítulo Descriptivo que demostrarían una mayor estabilidad de las composiciones reclamadas que contienen fosfato de zinc respecto de las que comprenden óxido de zinc representada en una mayor cantidad de estaño y zinc solubles al ser medidos a las 13 semanas desde su preparación (Capítulo Descriptivo, Ej. 5, Tabla 4), el documento D1 refiere que las composiciones del antecedente se caracterizan porque: *“La cantidad de estaño que quedaba estable desde su solubilidad inicial hasta el final del período de envejecimiento de 12 semanas (que van desde 0,31% en peso - 0,36% en peso)”* [Párr. 0090], y *“Sorprendentemente, las fórmulas con o sin CMC con la misma cantidad fluoruro estannoso (0,454% en peso) y una cantidad menor de fuente de zinc (1% en peso) menos soluble (ZnO) mostraron mayor solubilidad inicial cuando se usó más de 1% en peso de ácido cítrico (rango de 0.62% en peso a 0.69 % en peso) **y este nivel***



Ref. Expediente N° NC2018/0008207

más alto de solubilidad se mantuvo a pesar de 13 semanas de envejecimiento (0,55% en peso a 0,63% en peso)” [Párr. 0089].

Por lo tanto, contrario a las evidencias técnicas de la descripción de la solicitud bajo revisión, la formulación del ejemplo 1 del antecedente (que presenta una composición cualitativa y cuantitativamente similar a la formulación comparativa B empleada en el ejemplo 5 de la solicitud) presentaría una estabilidad superior para ambos iones durante el mismo periodo de evaluación que la presentada en la composición ahora reclamada.

Es decir, las pruebas técnicas que muestra la descripción resultan contradictorias -por lo tanto carecen de validez- y, como consecuencia, no son concluyentes para corroborar la existencia de efecto técnico asociable a la selección como fuente de iones zinc para las composiciones orales de fluoruro estañoso y agua respecto de las composiciones ejemplificadas y evaluadas para el mismo propósito en el antecedente D1 que presentan como fuente de estos iones el óxido de zinc, con el agravante que tanto las pruebas de la anterioridad como las de la solicitud fueron presentadas por la misma sociedad recurrente COLGATE- PALMOLIVE COMPANY.

3.5. En cuanto a las concesiones extranjeras

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013⁵, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

⁵ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.



Ref. Expediente N° NC2018/0008207

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

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.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”⁶

De lo anterior se desprende que no es vinculante para esta Superintendencia las concesiones otorgadas en otros países y ello se debe a que el ámbito de la patente está circunscrito al territorio en que fue otorgada, toda vez que su concesión está sometida a las condiciones y formalidades que para el otorgamiento y ejercicio de los derechos están contenidas en las normas internas correspondientes.

Por último, de la revisión de los documentos de patente enunciados por la sociedad recurrente, se advierte que los documentos utilizados por el IMPI y la USPTO frente al examen de patentabilidad de la invención no son los mismos citados por esta Oficina, razón por la cual la sociedad recurrente falla en el sustento de sus afirmaciones al no tener en cuenta que, dada la independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, justamente se trata de exámenes que no son equivalentes lo que trae consigo decisiones que difieren entre sí.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente no cumple con el de nivel inventivo y, como consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 1860 del 27 de enero de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.



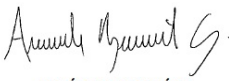
Resolución N° 36378

Ref. Expediente N° NC2018/0008207

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 15 de junio de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.06.15
17:00:37 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

