

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79215

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

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. 39751 del 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN UNA SAL DE POLIFOSFATO DE CADENA CORTA, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y UN TENSIOACTIVO ANIÓNICO”, con fundamento en lo dispuesto 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 el requisito nivel inventivo, además de presentar la materia reivindicada falta de precisión y claridad.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2021 con el No. NC2021/0010604, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificación al capítulo reivindicatorio

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486, la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por 12 reivindicaciones, resaltando que *“se ha modificado la reivindicación 12, eliminando la referencia a la composición reclamada y las expresiones “una cantidad efectiva” y “una cantidad estabilizadora”, con el fin de dar claridad a la materia reclamada.”*

En cuanto al número de reivindicaciones, señala *“que se adjunta recibo por tasa de modificación y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene doce (12) reivindicaciones, y en esencia es el mismo objeto presentado previamente, pero definido con mayor claridad.”*

2.2. De la indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

La apoderada de la sociedad recurrente, en primer término, hace notar que *“el examinador indica en la resolución impugnada la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 12 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US/2015/305993 (D1) y EP0480812 (D2).”*

A este respecto, cita el artículo 18 de la Decisión 486 y explica que *“el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece*

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.” -Negrilla y subraya del texto original-.

En seguida, señala que *“considerando la definición anterior, se aclara que el análisis de nivel inventivo se lleva normalmente a cabo a través del enfoque problema-solución, el cual contiene los siguientes pasos: (...). De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D1 y D2 citados por el examinador.** Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.”* – Negrilla del texto original-.

En cuanto a las anterioridades identificadas durante el examen de patentabilidad, afirma que *“D1 está dirigido a composiciones para el cuidado bucal que generalmente contienen fosfato de zinc. D1 establece que las sales de zinc son conocidas por presentar desventajas, tales como ‘impartir una sensación astringente y desagradable en la boca, por lo que las formulaciones que proporcionan niveles efectivos de zinc, y que también tienen propiedades organolépticas aceptables, han sido difíciles de lograr...’. D1 se centra en el fosfato de zinc para aliviar muchos de estos problemas, afirmando que ‘esto es inesperado, en vista de la escasa solubilidad del fosfato de zinc y la opinión reconocida en la técnica de que es sustancialmente inerte en las condiciones de la cavidad oral, como lo demuestra su uso generalizado en cemento dental’ (D1, párrafo [0006]). Si bien D1 menciona la clorhexidina en una larga lista de agentes antibacterianos compuestos de literalmente docenas de ejemplos, muchos de los cuales son agrupaciones en sí mismos, no proporciona nada que enseñe al experto en la materia cómo estabilizar una composición que contiene clorhexidina con una sal de polifosfato o un tensioactivo aniónico...”*

De igual forma, dice que *“el solicitante desea reafirmarse en los argumentos presentados previamente en donde es evidente que, en primer lugar, el punto de partida para realizar el análisis fue la composición de la reivindicación 1 y el examinador simplemente ha buscado una composición en el estado de la técnica con componentes similares (documento D2) y otros documentos que mencionan la posibilidad de usar tensioactivos aniónicos (documento D1).”*

En cuanto al efecto técnico, la recurrente asegura que *“(...) las composiciones reclamadas estabilizan las interacciones entre las sales de polifosfato de cadena corta y agentes antibacterianos catiónicos y, en consecuencia, mejoran el suministro a los dientes, como se presenta en el párrafo [0011] de la solicitud PCT (...)”*

Adicionalmente, expresa que *“(...) los datos de la descripción demuestran que las composiciones que contienen clorhexidina, polifosfatos y un tensioactivo aniónico como se está reclamando, no solo reducen las manchas ya presentes en las superficies de los dientes (ejemplo 1), sino que también reducen la aparición de manchas después del uso (ejemplo 2). (...)”*

En consecuencia, señala *“que los documentos D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud y la objeción a este respecto se ve superada, toda vez que no existe motivación alguna para que una persona del oficio normalmente versada en la materia derive de manera obvia la presente invención a partir de dichas anterioridades.”*

Señala que se efectuó un análisis retrospectivo de la invención denegada y que *“adicionalmente, la resolución recurrida no ha tenido en cuenta la jurisprudencia del*

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

Tribunal de Justicia, la cual es de obligatorio cumplimiento y acatamiento para las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, ha dicho el Tribunal que ‘La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención’.

Concluye que “teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito... Que se revoque la Resolución No. 39751 del 28 de junio de 2021 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se declare lo siguiente:...Otorgar el privilegio de patente de invención a la creación titulada...a nombre de COLGATE – PALMOLIVE COMPANY.”

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. La modificación al capítulo reivindicatorio

Frente al capítulo reivindicatorio modificado allegado con el recurso, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas buscan dar claridad a la materia reclamada, sin ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria, según se evidencia en el recibo de caja No. 21-85187 del 12 de agosto de 2021, por lo que se considera procedente tener en cuenta las nuevas reivindicaciones para efectos del presente análisis.

3.2. Frente a la indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

La sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo en relación con las objeciones realizadas por el Examinador al nivel inventivo de la solicitud con base en los documentos US/2015/305993 (de aquí en adelante llamado D1) y EP0480812 (de aquí en adelante llamado D2), y advierte que este análisis se lleva normalmente a cabo a través del enfoque ‘problema-solución’.

Sobre el particular es importante anotar que es acertado aseverar que para establecer si el objeto de la materia reivindicada en una solicitud resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica el examinador puede recurrir, siempre que sea procedente, al método *problema-solución* ajustándose a las etapas que para dicha aproximación han establecido la jurisprudencia andina y la doctrina, y que ahora trae a colación la recurrente.

De igual forma, es importante no perder de vista que, a efectos de calificar el nivel inventivo de una solicitud, la Oficina debe determinar el estado de la técnica previo y en lo que ello comporta para *una persona del oficio normalmente versada en la materia correspondiente*; es decir, que “...a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.”¹

Entonces, para valorar el nivel inventivo de manera adecuada debe escogerse, como punto de partida, el estado de la técnica más próximo a la invención en estudio para luego corroborar si, de acuerdo con ese estado de la técnica, el experto en la materia habría o no propuesto la materia que caracteriza la invención reclamada y que permite alcanzar los resultados por ella obtenidos.

Sobre este tema en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a manera de orientación, ha tomado como referencia algunos criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP); veamos:

“En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos señala: ‘el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)’. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).”²

Teniendo claro lo anterior, es importante precisar que en este caso en la resolución recurrida se objetó el nivel inventivo de la composición para el cuidado bucal reclamada, basándose en la combinación de enseñanzas de las anterioridades D1 y D2, en razón a que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el tensioactivo aniónico y a emplear la concentración de la sal de polifosfato de D1 en la composición de D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, por lo cual se consideró obvia, al igual que sus reivindicaciones dependientes 2 a 11 al no mencionar alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aportara nivel inventivo a la composición de la reclamación 1, además que las etapas del método para fabricar dicha composición de la reivindicación 12 se encontraron sugeridas en el estado de la técnica.³

3.2.1. Sobre las anterioridades utilizadas

En primer lugar, se le aclara a la recurrente que la anterioridad D2 ya revelaba composiciones para el cuidado oral que comprenden sales de metal alcalino de

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 306-IP-2014. Sentencia IP proferida el 15 de julio del año 2015. Pág. 17.

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 306-IP-2014, ya citado. Pág. 14.

³ Resolución No. 39751 del 28 de junio de 2021. Pág.4 de 6.

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

pirofosfatos (pág. 5: l. 27-28), 0.12% de gluconato de clorhexidina, 0.25% de un tensioactivo y agua (tablas 3 y 6).

Entonces, la diferencia encontrada se basa en la presencia del tensioactivo aniónico.

Así pues, la anterioridad D2 es el documento más cercano a la invención al reclamar composiciones muy similares que cumplen con el mismo propósito técnico.

En cuanto al documento D1, se insiste que su relevancia se basa en la adición de 0.3-4.5% de tensioactivos aniónicos en composiciones para el cuidado bucal que contienen 2-8% de pirofosfatos y una biguanida (pár. 22, 25, 29 y 58), por lo tanto, sería obvio utilizar dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D2 para llegar a la materia reclamada y con la expectativa de que sean adecuadas en la limpieza bucal, así como en la eliminación de bacterias.

Por lo tanto, es la combinación de enseñanzas del estado de la técnica la que orientaría de manera obvia a la persona versada en la materia para obtener las composiciones que se reclaman, afectando su nivel inventivo.

Lo mismo ocurre para el método reclamado, el cual se ve sugerido en los ejemplos de los documentos citados.

3.2.2. En cuanto al efecto técnico alegado

De acuerdo con la lectura de la descripción y los ejemplos, se tiene que:

1. Se plantean las diferentes posibles composiciones de la invención.
2. Se describe un método general de fabricación de las composiciones.
3. Se ejemplifica, a ejemplo 1, la interacción de sales de clorhexidina/polifosfato junto con composiciones que comprenden dos clases de tensioactivos (tabla 2).
4. De igual forma, a tabla 3, se ve una actividad antibacteriana asociada a la presencia de dos clases de tensioactivos + clorhexidina.
5. Se evalúa la actividad antimanchas de las composiciones reclamadas, donde se aprecia en la tabla 4 que la formulación 1 (con mezcla de tensioactivos) es efectiva en la prevención de manchas.
6. Finalmente se vuelve a evaluar la formulación 1 (con o sin clorhexidina y con dos tipos de tensioactivos) donde se aprecia una actividad antibacteriana.

De lo anterior, se desprende que la mezcla de sales junto con la mezcla de tensioactivos (no iónico y aniónico) es la que proporciona un efecto antibacteriano y antimanchas, pero esto no se ve reflejado en la reivindicación principal que solamente contempla como elemento esencial la presencia del tensioactivo aniónico.

De igual forma, se resalta que no obra en el expediente una comparación directa con las composiciones de D2, que al incluir un tensioactivo tipo betaina, igualmente proporciona estabilidad y mantiene la actividad de la clorhexidina (pág. 10: l. 31). Adicionalmente, el documento D1 también enseñaba que sus composiciones son efectivas como antibacterianos y en la eliminación de las manchas y el sarro (pár. 8). Es decir, el estado de la técnica ya enseñaría el mismo efecto técnico y no se aprecia la presencia de un efecto mejorado o sorprendente.

Por lo tanto, este Despacho insiste que no hay efecto técnico asociado a la diferencia encontrada.

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

3.2.3. Acerca del examen efectuado

Considera la recurrente que el análisis de nivel inventivo realizado por el examinador es el resultado de una evaluación del tipo “*hindsight*” o retrospectivo y que “*adicionalmente, la resolución recurrida no ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cual es de obligatorio cumplimiento y acatamiento para las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, ha dicho el Tribunal que ‘La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención...’*”

Sobre la anterior apreciación de la recurrente, el Despacho considera relevante reiterar que al realizar el estudio del requisito de nivel inventivo se impone al Examinador que hace el análisis la obligación de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la presentación de la primera solicitud de patente, es decir, antes de la fecha de prioridad reivindicada, con el fin de asegurar que la búsqueda de antecedentes técnicos se realice sin el beneficio del conocimiento de la invención y para entender la situación que enfrentó el inventor cuando la invención no era conocida.

De esa manera, es del caso resaltar que en el presente caso se observa que se hizo un adecuado análisis del nivel inventivo, es decir, un análisis retrotraído atendiendo la situación del arte al momento de la solicitud, puesto que los documentos citados por este Despacho en el acto impugnado son publicaciones del 29 de octubre de 2015 (D1) y 15 de abril de 1992 (D2), es decir, anteriores a la fecha de prioridad reivindicada del 11 de agosto de 2016, que además pertenecen al campo técnico de la invención, abordan un problema técnico similar al esbozado por la solicitud, complementándose en cuanto a la información suministrada, de manera que no hay razón para señalar que la resolución recurrida obedece a un análisis retrospectivo o que, mucho menos, no ha tenido en cuenta la jurisprudencia que sobre el particular ha dictado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así las cosas, el Despacho reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada ya existían composiciones para el cuidado bucal que incluyen sales de polifostato, clorhexidina y un tensioactivo que son estables y mantienen la actividad antibacteriana del activo (D2), así como composiciones dentífricas que contemplan la inclusión de tensioactivos aniónicos, junto con un agente antibacteriano y sales de polifosfato (D1).

Por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de incluir los tensioactivos de D1 dentro de los componentes de D2 para llegar a la materia reclamada de manera obvia y con la expectativa de que dicha materia mantenga una actividad antibacteriana y anti manchas del esmalte dental. De tal suerte, no es cierto que se haya efectuado un análisis retrospectivo de la materia reclamada.

Entonces, contrario a lo que asevera la recurrente, se puede concluir que las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para derivar la composición, aquí reclamada, sin un ejercicio real de actividad inventiva y sin acudir a un examen de tipo retrospectivo, por lo que este Despacho corrobora que la solicitud bajo revisión, no amerita el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 18 Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 39751 del 28 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

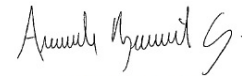
Resolución N° 79215

Ref. Expediente N° NC2019/0001113

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de diciembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.12.03
17:02:27 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

