



No. 10-109358- -00009-0000

Fecha: 2013-05-29 15:59:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

As. 113.837

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10.109.358**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**. Título **COMPOSICIÓN EFERVESCENTE QUE COMPRENDE UNA SAL FISIOLÓGICAMENTE ACEPTABLE DE UN AMINOÁCIDO BÁSICO, UNA FUENTE DE ACIDO Y UNA SAL DE CARBONATO SOLUBLE**.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 15207 del 5 de abril de 2013, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 15207 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP7258053A	Composition for oral cavity	09/Octubre/1995
D2	US6488961B1	Effervescent granules and methods for their preparation	03/Diciembre/2002

Nivel Inventivo

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo ya que las características técnicas esenciales se podían derivar de manera obvia a partir de la combinación de las anterioridades D1 y D2, y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **COMPOSICIÓN EFERVESCENTE QUE COMPRENDE UNA SAL FISIOLÓGICAMENTE ACEPTABLE DE UN AMINOÁCIDO BÁSICO, UNA FUENTE DE ACIDO Y UNA SAL DE CARBONATO SOLUBLE.**

FUNDAMENTOS:

La presente invención se relaciona con composiciones orales efervescentes que comprenden un aminoácido básico. Las composiciones orales son bien conocidas en el estado de la técnica y pueden emplearse para entregar diferentes medicamentos al consumidor. Varios estudios indican que el uso de polvos efervescentes para la administración de medicamentos puede incluso aumentar la absorción de los principios activos. Sin embargo, también es sabido que las formulaciones efervescentes contribuyen al deterioro dental (caries) por lo que existe una necesidad de desarrollar composiciones efervescentes que eviten tal deterioro, y de ser posible que incluso traten o reviertan los efectos nocivos y se empleen para el tratamiento de trastornos bucales.

Para solucionar tal problema, la presente invención propone una composición efervescente que comprende un aminoácido básico en forma libre o en forma de sal fisiológicamente aceptable, una fuente de ácido, y una sal de carbonato soluble; en donde el aminoácido básico está en la forma de un carbonato, y

dicho aminoácido básico es arginina, lisina, citrulina, ornitina, creatina, histidina, ácido diaminobutanoico, ácido diaminopropanoico, sales y/o combinaciones de los mismos;

dicha fuente de ácido se selecciona del grupo que consiste de ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido adípico, y ácido fumárico, y

dicha sal de carbonato soluble se selecciona de bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, carbonato de sodio, carbonato de potasio, bicarbonato de arginina y combinaciones de los mismos.

Ahora bien, advertimos que el técnico versado en la materia es incapaz de derivar de manera obvia la solución anteriormente descrita a partir de la combinación de enseñanzas de D1 y D2. De hecho, como se demostrará a continuación los citados documentos apenas recitan algunos componentes de las composiciones reivindicadas de manera aislada, pero en ningún caso indican cómo solucionar el problema técnico sin necesidad de emplear actividad inventiva, razón por la cual no puede concluirse que la presente solicitud carezca de nivel inventivo.

Por una parte, el documento D1 revela una composición para aplicación oral que presenta un efecto supresor de la reducción del pH de la placa bacteriana y que comprende arginina, canavanina o sus sales, y dióxido de carbono. Estas composiciones tienen un efecto supresor de la producción de ácido láctico, y por tanto suprimen la disminución del pH. En general, D1 se refiere a una **composición efervescente tradicional** que como se explicó anteriormente generan un deterioro en la cavidad oral. En otras palabras, la presente invención propone una solución a los problemas que generan las composiciones tradicionales reveladas en D1. Adicionalmente, como señala el Examinador en el análisis de nivel inventivo, esta anterioridad no enseña que el aminoácido básico está en la forma de una carbonato, característica esencial de la presente invención.

Sin embargo, no existe ninguna indicación en el otro documento del estado de la técnica que permitiese al técnico versado en la materia cómo resolver el problema técnico de la manera reivindicada en la presente solicitud. Para demostrar lo anterior, nos referimos en primera instancia al objeto que presenta D2:

“Esta invención se refiere a una composición efervescente y un método de preparar la misma. Más específicamente, se refiere a un gránulo efervescente que tiene una velocidad controlable de efervescencia, el gránulo siendo producido por un proceso de extrusión de fusión en caliente” (D2, párrafo 1)

Por demás, este documento hace una (1) sola referencia a la arginina en su descripción y basados en una lectura juiciosa de las enseñanzas objetivas de D2, advertimos que el Examinador malinterpreta por completo el propósito de la arginina dentro de las composiciones allí reveladas.

Particularmente, D2 se refiere a una composición que combina un agente ácido, un agente alcalino, un aglutinante que puede ser extruido por fusión en caliente que forma una mezcla eutéctica con el agente ácido, y un agente farmacológicamente activo. La preparación incluye un mezclado en seco del agente ácido con el agente alcalino y el aglutinante para formar una primera mezcla. Posteriormente, dicha mezcla es extruida por fusión en caliente para formar los gránulos efervescentes con velocidad de efervescencia controlada.

Este proceso elaborado es necesario para formar el tipo de composiciones necesarias para entregar los agentes farmacológicamente activos, pero no para entregar la arginina. De hecho, el documento D2 enseña que los activos a ser entregados con los productos de su elaborado método son narcóticos, agentes antivirales, agentes ansiolíticos y derivados de morfina. Más aún, como se mencionó anteriormente, hay exactamente una (1) referencia a la arginina en D2 explicando que tal componente –entre muchos otros- puede incluirse cuando el agente alcalino es un precursor de dióxido de carbono (D2, párrafo 32). Es claro entonces que la arginina o la sal de bicarbonato de arginina en D2 no es esencial para su invención y en ningún momento indica que pueda ser entregada como ingrediente activo.

En contraste, la arginina (el aminoácido en forma de carbonato) es un agente activo en la presente invención para ser entregada sola o en combinación con otros ingredientes activos, como por ejemplo antimicrobianos (ver reivindicación 10) y como tal no requiere de un proceso de mezcla en seco de ingredientes seguido de una extrusión por fusión como el de D2, por lo que se tiene un producto sustancialmente diferente. De hecho, al emplear las enseñanzas de la mencionada anterioridad no se produciría de manera alguna la liberación del aminoácido básico y no se obtendría el efecto benéfico en la cavidad oral

Como se explica a lo largo de la descripción de la presente solicitud, las bacterias arginolíticas usan arginina y otros aminoácidos básicos para producir amoníaco, aumentando así el valor de pH de su entorno. Por tal razón, la administración de las composiciones reivindicadas produce un aumento de las bacterias arginolíticas y una relativa reducción de bacterias cariogénicas gracias, en parte, al cambio de pH. No hay

absolutamente ninguna enseñanza en los documentos D1 y D2 que sugieran emplear este mecanismo para solucionar el problema técnico.

Se debe recordar que el examen de nivel inventivo no se limita a una búsqueda indiscriminada de elementos de la invención evaluada en cualquier documento del estado de la técnica, sino que debe buscarse indicaciones concretas en las anterioridades citadas que llevarán a la persona versada en la materia a realizar la invención sin que se presente ningún tipo de actividad inventiva.

En el presente caso, el Examinador únicamente señala apartes de los documentos D1 y D2 que mencionan elementos similares a los de la presente invención, sin siquiera considerar su función o comportamiento dentro de la composición. Más aún, en ninguna parte del análisis se indica cuál es la motivación o sugerencia del estado de la técnica que llevase al técnico versado en la materia a hacer la combinación propuesta por el Examinador. Esto es supremamente importante, tal y como se discute en el Instructivo, con relación a la última etapa del análisis de nivel inventivo:

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. (Subrayado fuera de texto)

El examen realizado no revela cuál es la enseñanza del estado de la técnica que indica de manera clara cómo evitar el deterioro dental debido al uso de composiciones efervescentes. Por demás, ni siquiera se proporciona una sugerencia o indicación que llevará a combinar particularmente una fuente de ácido específica, una sal de carbonato soluble específica y un aminoácido básico en forma de carbonato, lo mínimo que se espera al observar la enorme cantidad de compuestos revelados en D1 y D2.

Las guías para el examen establecidas por su Despacho resultan completamente lógicas al considerar que la formulación de un producto para administración humana no es tan trivial como realizar una selección de agentes de diversas referencias sin siquiera tener claro el objeto o la función de los mismos dentro de la composición, puesto que dicha práctica llevaría a la obtención de un producto final del que ni siquiera se puede establecer su estabilidad o utilidad, y del que mucho menos se podría asegurar que solucionará los problemas técnicos existentes en el arte previo. De acuerdo a lo anterior,

si el técnico versado en la materia recurriera a las enseñanzas de D1 y D2, optaría por la ejecución del método de D2 para generar gránulos efervescentes con una tasa de disolución controlada, sin obtener ninguna solución al problema técnico de brindar una composición efervescente que no genere problemas de deterioro dental inherentes a las formulaciones efervescentes tradicionales, mucho menos que sean capaces de tratar o revertir dicho deterioro.

Por otra parte notamos que el Examinador hace énfasis en buscar los llamados '*efectos inesperados*' para analizar el nivel inventivo. Al respecto, vale la pena señalar que la presente **no es una invención de selección** y consecuentemente el solicitante no debe demostrar ningún efecto sorprendente o inesperado para demostrar el nivel inventivo de la solicitud. En cualquier caso, dado que ninguna de las anterioridades citadas menciona el deterioro dental asociado a las composiciones efervescentes ni como tratarlo, el hecho de que las composiciones reivindicadas eviten problemas de deterioro dental, e incluso lleguen a tratar los problemas preexistentes, debe ser considerado como un efecto técnico nuevo (no se conocía en el estado de la técnica) y por tanto sorprendente.

En este orden de ideas, la presente invención combina los beneficios ya conocidos de las formulaciones efervescentes, facilitando la administración de principios activos, con una solución al problema técnico de los efectos deletéreos sobre la cavidad oral asociado al uso de las mismas. Lo anterior se consigue al integrar los componentes específicos requeridos –un aminoácido básico en forma de carbonato, una fuente de ácido y una sal de carbonato soluble- para evitar el deterioro conocido sobre la cavidad oral, y al mismo tiempo revirtiendo o tratando distintos trastornos bucales, lo cual en definitiva no se encuentra anticipado por ninguna de las referencias citadas por su Despacho. Por tal motivo se puede afirmar que la invención efectivamente corresponde a un aporte sustancial al estado de la técnica.

Finalmente, vale la pena mencionar que la presente solicitud presenta varios indicios de nivel inventivo establecidos en el Instructivo, tal y como sigue:

- *Problema técnico sin resolver antes de la invención*, puesto que se proporciona una composición efervescente que no deteriora la cavidad oral y que sigue prestando los beneficios propios de la misma.
- *La invención reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver desde mucho tiempo atrás pero no se había logrado con éxito, la invención tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnológico*. Como ya

se explicó, el estado de la técnica representado por D1 y D2 falla en proporcionar alguna sugerencia para solucionar el problema técnico.

En este sentido, la presente solicitud exhibe dos indicativos, que de acuerdo a las disposiciones de su Oficina, llevan a concluir que la misma cumple con el requisito de nivel inventivo.

En conclusión, el estado de la técnica no proporciona suficientes enseñanzas para que un técnico versado en la materia hubiese podido derivar la presente invención de manera obvia, sin emplear actividad inventiva. Además, el examen de nivel inventivo realizado a lo largo del trámite se limita a señalar la presencia de algunos elementos de la invención en los documentos D1 y D2, lo que de ninguna manera puede considerarse como prueba de la falta de nivel inventivo (ver Instructivo). Por último, la invención constituye una valiosa contribución al campo de la invención y presenta por lo menos dos indicios de nivel inventivo, razones de sobra para concluir que, contrario a lo afirmado por el Examinador, la invención cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

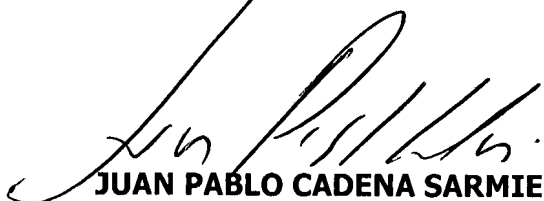
“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 15207 del 5 de abril de 2013, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina, arriba citados.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41