

As. 113.834

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-108677- -00015-0000

Fecha: 2013-09-12 16:21:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

REF: Expediente No. **10 108677**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **COMPOSICIONES DENTALES QUE COMPRENDEN BICARBONATO DE ARGININA PARA TRATAMIENTO DE XEROSTOMÍA**

RECURSO DE REPOSICIÓN

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. 43795 del 30 de Julio 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. 43795 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, que afectan el nivel inventivo de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US4477429	"Oral compositions comprising N- alquil derivatives of arginine"	16/Octubre/1984
D2	US2002/0064504	"Dental antihypersensitivity composition and method "	30/Mayo/2002

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo en vista de D1 y D2.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"COMPOSICIONES DENTALES QUE COMPRENDEN BICARBONATO DE ARGININA PARA TRATAMIENTO DE XEROSTOMÍA"**

FUNDAMENTOS

Queremos expresar nuestro total desacuerdo frente a la posición tomada por el señor Examinador tanto en el Oficio Técnico No. 6562 notificado por fijación en lista el 16 de Abril de 2013, como en la Resolución No. 43795, en donde se evidencia una marcada sobre simplificación del alcance de la presente solicitud, al asegurar que el mismo corresponde únicamente a "una modificación de rutina en el campo químico-farmacéutico", y que por tanto no existe actividad inventiva relacionada con la misma.

En este sentido, consideramos que su Despacho ha hecho caso omiso a la argumentación proporcionada a lo largo del análisis del presente expediente, y ha mantenido una posición altamente intransigente en la cual se tienen en cuenta de

manera selectiva algunas de las enseñanzas de las referencias citadas, pero se ignoran por completo las demás divulgaciones de dichos documentos.

Por tanto, solicitamos de manera respetuosa al señor Examinador encargado del estudio del presente recurso de reposición, la realización de un análisis objetivo de los argumentos expuestos a continuación a la luz de la totalidad de enseñanzas de las referencias D1 y D2.

Junto con el presente Recurso de Reposición presentamos un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual únicamente se procedió a la eliminación de la expresión “uno o más” de la reivindicación 1, con el fin de hacer claridad en que la saliva artificial reivindicada comprende la totalidad de agentes listados. De esta manera, solicitamos el estudio de los argumentos expuestos a continuación (que corresponden esencialmente a los argumentos proporcionados en respuesta al oficio técnico No. 6562) a la luz del nuevo pliego reivindicatorio.

Con el fin de proporcionar un panorama integral del presente caso, nos permitimos hacer énfasis en que la presente invención se constituye como una respuesta a la necesidad composiciones para el cuidado oral que permitan mejorar la condición de sequedad bucal que aqueja a gran parte de la población, las cuales permitan, entre otros aspectos, ayudar en el consumo de alimentos, en el habla, y en general en la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren de xerostomía.

Para dicho fin, la presente invención proporciona una composición farmacéutica que corresponde a una saliva artificial la cual comprende:

- (i) arginina en forma libre o de sal,
- (ii) una fuente de ion de calcio,
- (iii) una fuente de ion de fosfato,
- (iv) una fuente de ion de potasio,
- (v) una fuente de ion de magnesio,
- (vi) una fuente de ion de flúor;
- (vii) un saborizante que promueve el flujo de saliva; y
- (viii) un humectante poliol.

la cual, además de permitir la superación de las complicaciones de la xerostomía, genera una mejora de salud oral del paciente, particularmente en términos de prevención y mejora de la caries. De esta manera, el problema técnico en mención sólo puede ser solucionado mediante la combinación precisa de agentes listados, al tener en cuenta que los mismos son los que permiten el desarrollo de la saliva artificial reivindicada.

En este sentido, notamos que el examinador estableció las siguientes diferencias entre la presente invención y el arte previo:

“la diferencia entre la invención y las composiciones de D1 consiste en la presencia de arginina en forma libre o de sal y la presencia de iones potasio y magnesio”

“la diferencia entre la invención y las composiciones de D2 consiste en la presencia de fuente de flúor, saborizante y un humectante”

“sin embargo, la presencia de arginina en forma de sal, tal como bicarbonato de arginina, ya se encontraban sugeridas en D2, que divulga composiciones contienen bicarbonato de arginina, carbonato de calcio, álcalis metálicos”

“en consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, habría podido adicional arginina en forma libre o de sal, tal como el bicarbonato de arginina divulgado en D2, en las composiciones reveladas en D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la presente invención. Por lo cual se considera obvia”

Partiendo de lo anteriormente expuesto, es pertinente hacer énfasis particular en que, contrario a lo expuesto por el examinador, la presente invención no se constituye como una simple selección de ninguno de los documentos D1 o D2, toda vez que dichas referencias no centran sus enseñanzas en el desarrollo de una composición de saliva artificial, sino que las mismas se relacionan con:

- D1: **alterar el metabolismo de las bacterias presentes en la cavidad bucal para que no produzcan ácidos que tienden a afectar la salud oral**, lo cual se logra mediante la inclusión de derivados alquilo de arginina,
- D2: composiciones y métodos para tratar la **hipersensibilidad dental**.

y por tanto, las mismas no proporcionan ninguna enseñanza relacionada con la obtención de un producto como el acá reivindicado.

Así las cosas, los documentos citados por su Despacho dirigen sus enseñanzas a productos (pastas dentífricas o enjuagues bucales) que contienen una gran cantidad de aditivos, que a pesar de encontrarse de manera aislada algunos componentes de la composición acá reivindicada, no presentan el mismo alcance de la presente invención.

En consecuencia, no existe ninguna indicación o sugerencia en estas anterioridades que permita al versado en la materia siquiera concebir el desarrollo de una saliva artificial para tratar, aliviar, inhibir o prevenir la boca seca a partir de los productos allí revelados. Por tanto, es claro que la presente invención no se encuentra sugerida en ninguna de las anterioridades en mención.

Ahora bien, es vital comprender que la única mención de la *saliva* incluida como parte de las referencias D1 y D2 se hace con el fin de explicar cómo dicho fluido interactúa con los productos allí revelados o en relación con los efectos de la misma sobre el pH de la cavidad oral. Así las cosas, es claro que en ningún fragmento de las referencias en mención se proporcionan las herramientas técnicas requeridas para el desarrollo de un producto de saliva artificial.

Por tanto, reiteramos que ninguno de los documentos citados en el oficio técnico ofrece un punto de partida adecuado para desarrollar una saliva artificial como la acá reivindicada ya que, como reconocería fácilmente el técnico versado en la materia, los

aspectos a considerar en la formulación de una composición para saliva artificial varían sustancialmente respecto de los requeridos para el desarrollo de una crema o enjuague dental antibacteriano o anti-hipersensibilidad.

En relación con lo anterior, la única respuesta obtenida del examinador fue que

“el hecho de que se encabecen las reivindicaciones como “saliva artificial” no le confiere nivel inventivo alguno ya que este tipo de características no se considera esencial”

Situación frente a la cual mostramos nuestra preocupación puesto que al parecer el examinador acepta lo que a su concepto caracteriza o no la composición, lo cual evidentemente carece de objetividad.

De esta manera, es claro que el examinador encargado ignoró arbitrariamente dicha situación y únicamente se limitó a buscar, de manera aislada, los componentes de la presente invención en cualquier referencia del arte previo, pero sin siquiera considerar el problema técnico enfrentado por dichas referencias, y por tanto, sin considerar la existencia de alguna sugerencia o motivación que llevara al versado en la materia a:

- (i) seleccionar los componentes citados entre la gran cantidad de posibilidades existentes,
- (ii) omitir los otros componentes, que son fundamentales de las composiciones allí enseñadas, con el único fin de obtener una composición con otros propósito técnico,
- (iii) combinar las enseñanzas altamente específicas de los documentos citados, y
- (iv) cambiar, sin ninguna justificación, la naturaleza del producto resultante.

Así las cosas, es claro que el análisis llevado a cabo por el examinador contraviene los lineamientos del Instructivo de Patentabilidad, puesto que en ausencia de dicha motivación o sugerencia no es posible concluir la obviedad de una invención.

En consecuencia, no es posible concluir que la presente invención pueda derivarse de manera obvia a partir del análisis de nivel inventivo presentado por su Despacho puesto que el mismo se limita a una selección arbitraria de elementos de una referencia pasando por alto lo que la misma referencia enseña como un todo. Este modo de conducir un examen es completamente inaceptable bajo cualquier legislación del mundo, ya que de permitirse no habría necesidad de realizar búsquedas, sino que bastaría con citar un índice de química y seleccionar los componentes necesarios para hacer la composición.

Ahora bien, en otro sentido, notamos que su Despacho enfocó el examen de nivel inventivo en la ausencia de un efecto técnico inesperado, asegurando que la formulación específica reivindicada “no presenta propiedades superiores en comparación con las composiciones del estado de la técnica cercano”.

Al respecto, aclaramos que la existencia de efecto técnico inesperado no se constituye como un requisito para determinar la patentabilidad de una invención, sino que simplemente corresponde a un indicativo que puede emplearse en ciertos casos, particularmente en invenciones de selección. Así las cosas, nos permitimos traer a colación que:

- (i) La Decisión 486 ni siquiera hace mención del concepto “efecto inesperado”, y
- (ii) El Instructivo de su Despacho (numeral 2.13), explica que el efecto inesperado es un **indicio** de nivel inventivo, y únicamente debe demostrarse si la invención evaluada es una selección, lo que –como ya se explicó– no es el caso en el presente asunto.

Partiendo de la totalidad de argumentos expuestos, es evidente que al concluirse que D1 y D2 se refieren a composiciones dentífricas con efectos antibacteriales y anti-hipersensibilidad, respectivamente, (i) no es lógico argumentar que es esperado obtener una saliva artificial a partir de sus enseñanzas, y que (ii) la única manera de derivar las enseñanzas de la presente invención a partir de los documentos citados es mediante la realización de un análisis en retrospectiva, lo cual es prohibido por su Despacho (ver numeral 2.13.6.3 del Instructivo de Patentabilidad).

En conclusión, ninguna de las referencias citadas enseña o sugiere a la persona normalmente versada en la materia el desarrollo del producto de saliva artificial de la presente solicitud, y por tanto, la misma no se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica. Es decir, la presente invención cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.

En este sentido, solicitamos que manera atenta a su Despacho el estricto análisis de los argumentos expuestos y la emisión de un concepto objetivo que tenga en cuenta todas y cada una de las enseñanzas de las referencias citadas y de la presente invención.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

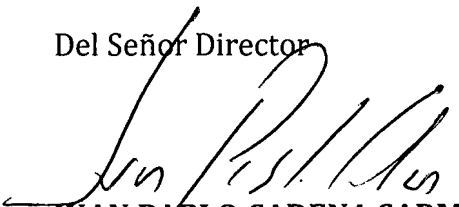
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 43795 del 30 de Julio 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.

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