

As. 115.011

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-137312- -00006-0000

Fecha: 2013-04-10 16:08:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10 137312-** solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **COMPOSICIONES ORALES QUE COMPRENDEN CERA DE GOMA LACA Y GOMA LACA BLANQUEADA**

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. 6066 del 25 de Febrero 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. 6066 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 anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP 2001302428	Tooth coating composition	31 Octubre de 2001
D2	US20050196358	Film products having controlled disintegration properties	8 Septiembre 2005

Considera la examinadora que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que su juicio la invención se considera obvia en vista de D1 y D2.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"COMPOSICIONES ORALES QUE COMPRENDEN CERA DE GOMA LACA Y GOMA LACA BLANQUEADA."**

FUNDAMENTOS

Como primera medida nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente al examen de nivel inventivo llevado a cabo por la examinadora encargada del análisis del presente expediente, pues consideramos que dicho examen se basó en apreciaciones meramente subjetivas que no demostraron en ningún momento con argumentos debidamente sustentados cómo las referencias D1 y D2 sugerían el desarrollo de la presente invención. Además, queremos mostrar nuestro total desconcierto frente a la arbitraria omisión de los resultados incluidos como parte de la respuesta al oficio técnico No. 20102.

Por lo tanto, solicitamos de manera atenta que el señor Examinador encargado de resolver el presente Recurso de Reposición lleve a cabo un análisis objetivo del presente asunto y tenga en consideración todos y cada uno de los argumentos incluidos a continuación.

La presente invención establece como problema técnico la necesidad de desarrollar composiciones dentales a base de laca dental que se caractericen por presentar alta estabilidad y por no afectar adversamente el color natural de los dientes, al tener en

cuenta que las composiciones a base de laca existentes en el arte previo presentan las siguientes dificultades:

- (i) Generación de un cambio temporal en el color de la superficie dental, derivado del color amarillento del componente formador de película adhesiva, y
- (ii) Separación de sus componentes en diferentes fases, ya sea separación del componente activo y el componente formador de película adhesiva, o separación del componente formador de película adhesiva en varias fases.

En este sentido, la presente invención soluciona el problema técnico en mención mediante una composición en forma de barniz dental oral que comprende un ingrediente activo dado y un componente formador de película adhesiva que es conformado por cera de goma laca y goma laca blanqueada.

De esta manera, la presente invención sorprendentemente genera los siguientes beneficios,

- (i) Imparte menos color al ser aplicada sobre la superficie dental,
- (ii) Presenta una estabilidad térmica mejorada,
- (iii) No genera una disminución de la actividad del componente activo, y
- (iv) Es de fácil aplicación y de buena adherencia.

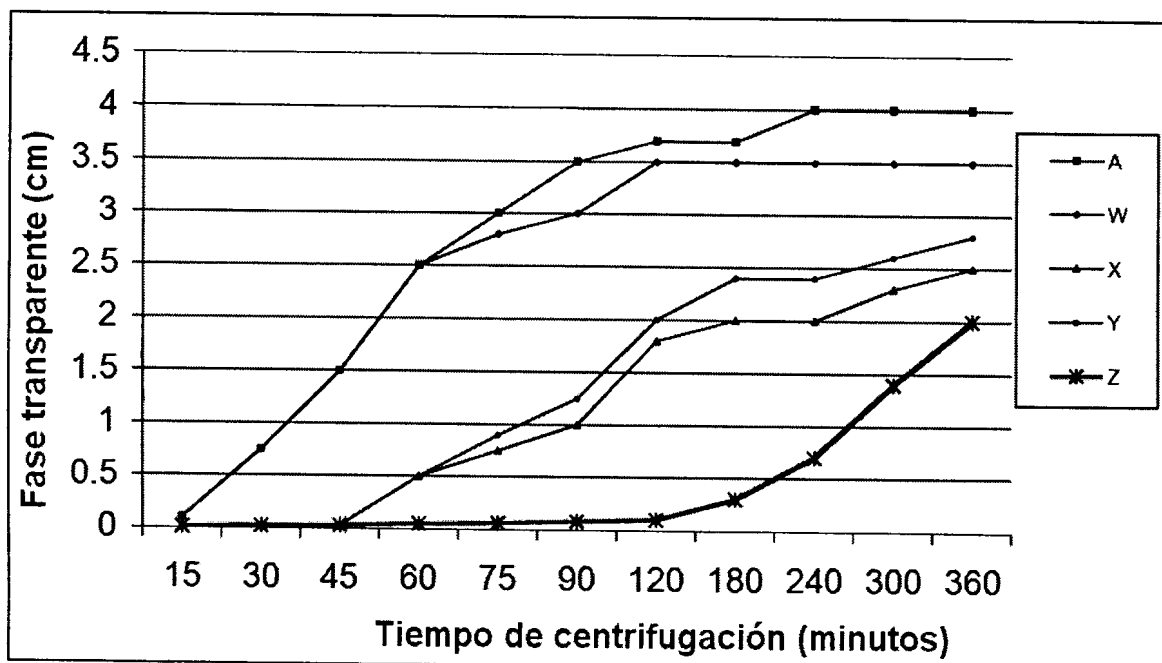
En donde, los beneficios son obtenidos debido a la combinación precisa de una goma laca blanqueada y cera de goma laca como agentes que constituyen la película adhesiva, siendo esta película la que permite la adhesión del componente activo a la superficie dental al formar una película continua sobre dicha superficie.

Con el fin de ilustrar los beneficios mencionados, nos permitimos referir al señor Examinador a los ejemplos de la descripción. Como primera medida deseamos incluir las formulaciones de las composiciones que fueron objeto de ensayos tanto de estabilidad como de aplicación sobre la superficie dental para determinar el color que dejan sobre tal superficie.

	Composición A	Composición W	Composición X	Composición Y	Composición Z
Goma laca	21,8	-	-	-	-
Goma laca blanqueada	-	20,8	20,4	20	19,6
Cera de goma laca	-	1	1,4	1,8	2,2
Etanol	27	27	27	27	27
Colofonio	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Fluoruro de sodio	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Cera blanca de abejas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Masilla	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Sabor	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

De esta manera, la composición A corresponde a una composición usada con fines comparativos, ya que la misma únicamente contempla la adición de goma laca como agente formador de película adhesiva, y adicionalmente de cera blanca de abejas, mientras que las composiciones W, X, Y y Z corresponden a composiciones de la invención que comprenden goma laca blanqueada y cera de goma laca.

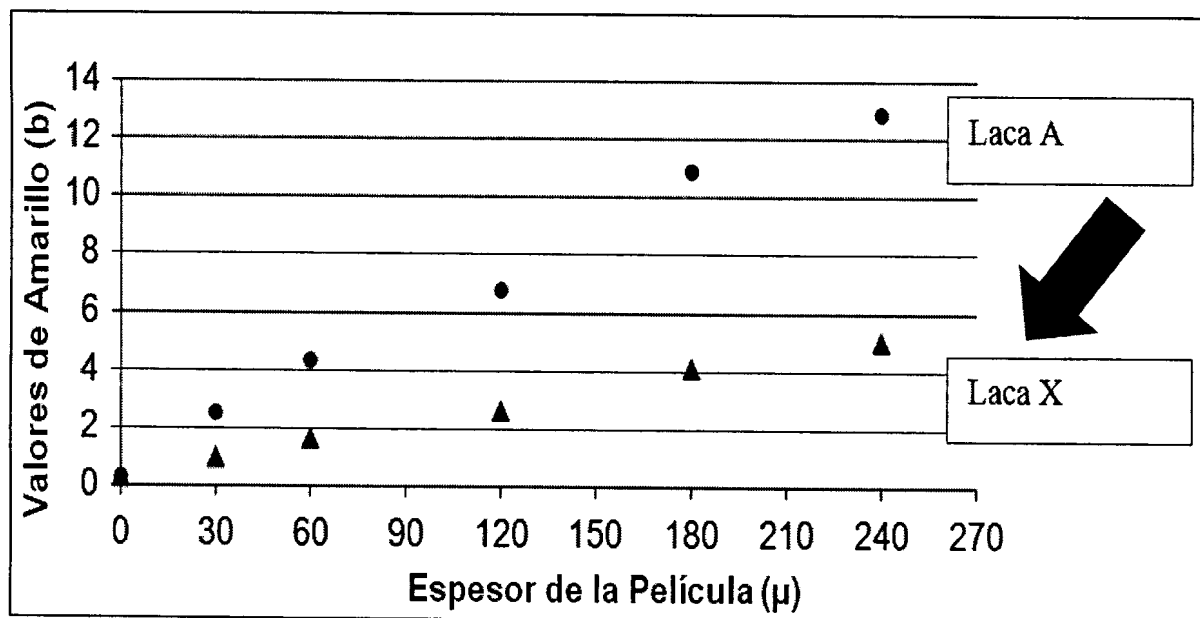
Como primera medida, las composiciones A y W-Z fueron sometidas a centrifugado a 3000 rpm y 35°C con el fin de determinar su estabilidad, en términos de la tendencia a la separación de fases, la cual se ve reflejada por la formación de una fase transparente en la parte superior de la composición. Así, se realizó una medición de la fase transparente presentada por cada una de las composiciones, y se encontró el siguiente comportamiento,



En este sentido, la composición comparativa A presentó una menor estabilidad, al ser la que presenta una mayor separación de fases a lo largo de todo el tiempo de ensayo, mientras que es de notar que en el caso de las composiciones de la invención, a medida que aumenta la proporción de cera de goma laca en la composición se genera un aumento en la estabilidad de las mismas ($Z > Y > X > W > A$).

Ahora bien, con el ánimo de evaluar la estabilidad térmica de las composiciones de la presente invención, y la influencia de las proporciones de ingredientes en dicha propiedad, las composiciones W a Z fueron sometidas a temperaturas crecientes hasta observarse una separación de fases de 0,1 cm. Los resultados respaldan la conclusión referida a que las formulaciones que comprenden una mayor proporción de cera de goma laca presenta una mayor estabilidad, en este caso, térmica ($Z > Y > X > W > A$).

En lo que se refiere al color de la superficie dental derivado de la aplicación de las composiciones objeto de estudio, se procedió a la aplicación de las composiciones A y X sobre diversas superficies dentales y se realizó la medición del color dental en términos de la escala de colores Lab de Hunter, obteniéndose el siguiente comportamiento,



De esta manera, la composición A genera una coloración que tiende en mayor medida al amarillo en comparación con la composición X de la presente invención, por lo que la presente invención en definitiva **soluciona los problemas de una alta coloración amarilla dental derivada de la aplicación de las composiciones en laca tradicionales.**

Finalmente, los ejemplos 5 y 6 evaluaron el grado de adhesión y la facilidad de aplicación de las composiciones A y X permitiendo concluir, por parte de profesionales en cuidado oral, que **la composición X presenta propiedades de adhesión superiores** con respecto a la composición A, y que **la aplicación de la composición X es de mayor facilidad** que la aplicación de la composición A.

Así las cosas, los beneficios derivados de la presente invención han sido debidamente expuestos y sustentados para permitir la comprensión del aporte de la misma sobre el arte previo.

Ahora bien, su Despacho ha reiterado la objeción de nivel inventivo a la luz de las referencias D1 y D2. En relación con tales referencias nos permitimos exponer lo siguiente.

El documento **D1 (JP2001302428)** refiere a lo largo de su contenido una composición que contiene **goma laca**, sin hacer referencia alguna sobre una composición que comprenda **goma laca blanqueada** y **cera de goma laca** como ingredientes que constituyan el componente formador de película adhesiva.

De esta manera, es claro que la composición de D1 corresponde a una laca o barniz dental tradicional **que emplea para fines de adhesión goma laca tradicional**, por lo cual su estabilidad y beneficios son equiparables a los de la **composición comparativa A** referida en los ejemplos previamente expuestos, es decir, la estabilidad y color derivado de la composición de D1 han de ser similares a los de la composición A. Así, es evidente que la composición acá reivindicada presenta propiedades superiores a las derivadas de la aplicación de la composición revelada por D1.

Al respecto, la examinadora estableció lo siguiente: *"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la composición de D1 consiste en que la película está constituida por la mezcla de goma laca blanqueada y cera de goma laca"*. Por lo tanto, su Despacho comprende claramente las diferencias en la formulación de la presente invención.

No obstante lo anterior, la Resolución objeto del presente recurso establece posteriormente,

"Adicionalmente, cabe mencionar que la comparación realizada entre la composición A (considerada por el solicitante como del arte previo y las de la invención), no es adecuada ya que la composición de D1 contiene tanto goma laca blanqueada como cera y la de A solo contiene goma laca, de manera que la diferencia entre el arte previo citado y la composición reclamada, no produce un efecto inesperado, ya que las composiciones conocidas son estables y producen blanqueamiento durable"

Al respecto, nos sorprende tanto la contradicción, como la errada afirmación de la examinadora, pues en primera instancia estableció que la diferencia entre la invención y D1 es que la invención comprende goma laca blanqueada y cera de goma laca, es decir, acepta que la **composición de D1 no incluye ninguno de los dos ingredientes en mención**, y posteriormente establece que no acepta la comparación de la presente invención con la composición A puesto que según su criterio la composición de D1 contiene tanto goma laca blanqueada como cera.

Entonces, no comprendemos la posición contradictoria, poco objetiva y errada expuesta por la examinadora, en donde solo se hace evidente la omisión arbitraria y caprichosa de los resultados consignados por la presente invención, siendo estos últimos los que permiten comprender el aporte al arte previo brindado por la composición acá reivindicada.

En este sentido, la diferencia entre la inclusión de goma laca y goma laca blanqueada en una composición tipo laca dental es determinante para la generación de color amarillento sobre la superficie dental toda vez que, como se ha expuesto con anterioridad, las composiciones tradicionales del arte previo que incluyen goma laca generan una coloración amarillenta desagradable, mientras que al incluirse goma laca blanqueada como agente formador de película dicha coloración se ve contundentemente disminuida, y por tanto, no se ve alterada la coloración natural de los dientes tratados.

Ahora bien, la examinadora estableció que la composición comparativa A solo contiene goma laca, cuando es evidente en la formulación incluida al comienzo del presente memorial que dicha composición comprende una cera correspondiente a cera blanca de abejas, es decir, dicha composición incluye goma laca y cera blanca de abejas, lo cual es perfectamente equiparable a la composición de D1 que incluye goma laca y una cera.

	<i>Composición A</i>
Goma laca	21,8
Goma laca blanqueada	-
Cera de goma laca	-
Etanol	27
Colofonio	32,3
Fluoruro de sodio	4,9
Cera blanca de abejas	0,5
Masilla	11,9
Sabor	1,6

Por lo tanto, la comparación de estabilidad y coloración entre las composiciones de la presente invención y la composición A es adecuada para hacer un paralelo entre las propiedades de la presente invención y la referencia D1, en donde, el objetivo es evidenciar las propiedades superiores de la inclusión de goma laca blanqueada y cera de goma laca como parte del componente formador de película adhesiva.

De esta manera, la combinación exacta de goma laca blanqueada y cera de goma laca como parte del componente formador de película adhesiva es lo que permite dar solución a los problemas técnicos derivados de las composiciones en forma de laca conocidas en el arte previo, tales como la composición de D1. Por tanto dicha diferencia constituye el aporte al estado de arte, y tal como se expuso previamente y se ilustró mediante los ejemplos de la descripción la presente invención es superior a la composición A en los siguientes aspectos,

- (i) **Estabilidad mecánica mejorada**, toda vez que la separación de fases, derivada de centrifugación, observada para la composición A fue superior a la observada con la totalidad de composiciones de la invención.
- (ii) **Estabilidad térmica mejorada**, toda vez que la separación de fases, derivada de temperaturas crecientes, observada para la composición A fue superior a la observada con la totalidad de composiciones de la invención.
- (iii) **Baja generación de coloración amarilla en la superficie dental**,
- (iv) **Buena adherencia a la superficie dental**, y

(v) **Facilidad de aplicación.**

Así las cosas, es evidente la falta de objetividad que caracteriza el examen de nivel inventivo llevado a cabo sobre el presente expediente.

Ahora bien, posteriormente se citó la referencia **D2 (US20050196358)**, pues la examinadora consideró que la misma suple las deficiencias existentes en D1, y permite al normalmente versado en la materia llegar a la composición acá reivindicada.

Al respecto, nos permitimos incluir que la referencia D2 no centra sus enseñanzas en productos orales, tipo laca o barniz, sino que **revela películas desintegrables**, tal como establece el párrafo [0012],

"La presente invención se relaciona con composiciones de una película que comprenden por lo menos un polímero insoluble en agua, un polímero hidratable en agua dependiente de pH, y opcionalmente un plastificante, y opcionalmente, por lo menos un activo tópico o sistémico, en donde la película es parcialmente, sustancialmente, o completamente desintegrable en un medio acuoso"

De esta manera es claro que el objeto de la invención referida en D2 se aleja sustancialmente al de la presente invención, más aun al considerar la información del párrafo [0007] de D2 que establece como problema técnico a superar la desventaja del **retiro y posterior desecho de las películas o bandas tópicas tradicionales una vez se ha generado la liberación del ingrediente activo tópico o sistémico.** Así, las películas reivindicadas por D2 se caracterizan por brindar protección al prevenir el paso de sustancias extrañas, sustancias químicas o activos de un lado de la película al otro, mientras que presentan propiedades de disolución o desintegración adecuadas al ser expuestas a un medio acuoso.

En este sentido no comprendemos que motivación encontraría el normalmente versado en la materia enfrentado a la necesidad de desarrollar una composición, de tipo laca o barniz dental, que brinde los beneficios de un ingrediente activo y que fundamentalmente se caracterice por no afectar adversamente el color natural de los dientes y por ser de alta estabilidad, para decidir consultar una referencia que no contempla dichos problemas técnicos, sino que pretende evitar la etapa de retiro de una película o banda tópica que libera un activo una vez la misma ya ha cumplido su función.

En este sentido, la expectativa de éxito para llegar a la presente invención sería **nula** partiendo de las enseñanzas de D2 teniendo en cuenta el objeto de ambas.

A pesar de lo anterior, y entendiendo que D2 no es un documento válido para el estudio de nivel inventivo de la presente invención, consideramos que si aún dicho versado en la materia decidiera acudir a las enseñanzas de la referencia D2 no encontraría ninguna sugerencia que lo llevara a optar por la combinación específica de **goma laca blanqueada y cera de goma laca**, pues tal como lo establece D2 en la reivindicación 2, el polímero insoluble en agua requerido para la composición de la película objeto de la invención es seleccionado de:

"Aceites vegetales hidrogenados, aceite de ricino hidrogenado, cloruro de polivinilo, goma laca, poliuretano, celulosa, derivados de celulosa, goma rosens, madera rosens, ceras, copolímero de amoniometacrilato, silicona y mezclas de los mismos."

En referencia a las ceras, la descripción de D2 establece, en el párrafo [0027]

"Ejemplos de ceras adecuadas para el uso en la composición incluyen, pero no se limitan a, parafina, cera carnauba, cera candelilla, cera de caña de azúcar, cera de abejas, cera de cetil esterres, cera montana, cera de ricino, espermaceti, cera de goma laca, cera microcristalina, vaselina y mezclas de las mismas."

Y posteriormente, en la reivindicación 3 la referencia D2 establece,

*"Una composición en película de acuerdo a la reivindicación 2 **en donde el polímero insoluble en agua es goma laca.**" (Negrilla fuera de texto)*

Así, D2 establece una amplia lista de ingredientes que son deseables para cumplir la función de polímero insoluble en agua dentro de los cuales lista a las ceras en general, sin hacer ninguna mención preferida sobre ninguna de ellas, y establece finalmente en la reivindicación 3 que la goma laca es la modalidad preferida de dicho polímero insoluble. Por tanto, si el normalmente versado en la materia contemplara las enseñanzas de D2, y en general del arte previo, optaría por la inclusión de goma laca, tal como lo establece D1 pero **no** optaría de ninguna manera por cera de goma laca como la reivindicada.

Así las cosas, tanto la referencia D1 como la referencia D2, son silenciosas frente a las propiedades superiores de la **cera de goma laca**, y por tanto, también lo son frente a la combinación de **goma laca blanqueada y cera de goma laca**, por lo cual dichas referencias no brindan ninguna enseñanza, ni sugerencia, que guíe al normalmente versado en la materia a incluir goma laca blanqueada y cera de goma laca en una composición oral, de tipo laca o barniz, para dar solución a los problemas técnicos propuestos.

De acuerdo a lo anterior, la conclusión de la examinadora es completamente incorrecta,

"En consecuencia, una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la cera de goma laca de la composición de D2 en la composición que se da a conocer en la anterioridad D1, esperando con certeza, lograr una composición estable con actividad blanqueadora tal como la de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada. Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad se debe a que la mezcla de goma laca blanqueada y cera, permite un mayor tiempo de contacto entre la película adhesiva, que contiene los agentes activos como el fluoruro de sodio y el diente, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva."

y evidencia claramente que la examinadora ignoró por completo los argumentos previamente dados en referencia a D2, sumado a que no se dio respuesta alguna a dichos argumentos.

Así las cosas, reiteramos de manera insistente los siguientes aspectos,

- (i) De acuerdo con las enseñanzas de la presente invención, la combinación de goma laca blanqueada y cera de goma laca mejora la estabilidad tanto mecánica como térmica de la composición, y no afecta el color natural de la superficie dental,
- (ii) La cera de goma laca hace parte de una amplia lista de opciones de polímero insoluble en agua para D2, y no se atribuye ningún aspecto diferencial o beneficioso de su inclusión, por lo que podría optarse por cualquier cera (cera de abejas, cera carnauba, cera de ricino), y

- (iii) El polímero insoluble en agua preferido por D2 es **goma laca** (reivindicación 3), por lo que nuevamente el normalmente versado en la materia optaría por goma laca.

Por tanto, la combinación de goma laca y cera de goma laca no se encontraba sugerida en D1 ni D2 lo que permite concluir que la presente invención **no** es obvia a partir del arte previo. Lo anterior se suma a que dicha combinación muestra efectos sorprendentes de estabilidad superior y disminución del efecto amarillento no deseado, lo cual corresponde a un claro indicio de nivel inventivo.

En este sentido, es claro que la presente invención corresponde a un arduo esfuerzo investigativo por parte de los inventores, en donde, se encontró de manera sorprendente que la combinación específica de **cera de goma laca y goma laca blanqueada** permite una mejora de las propiedades de estabilidad (mecánica y térmica) y adhesión de una composición oral tipo laca, y además no genera una coloración amarillenta adversa sobre los dientes tratados.

En este orden de ideas, resulta absolutamente claro que la solución propuesta en la presente solicitud no se encuentra divulgada ni sugerida en ninguna de las referencias citadas por su Despacho, por lo que concluimos el nivel inventivo de la presente invención.

El análisis expuesto anteriormente es fundamental ya que el normalmente versado en la materia carece de actividad inventiva y por tanto el estado de la técnica debe sugerirle puntualmente la realización de combinaciones específicas para que exista una expectativa real de éxito en la obtención de una composición en forma de barniz dental oral que comprende un ingrediente activo dado y un componente formador de película adhesiva que es conformado por la combinación específica de **cera de goma laca y goma laca blanqueada**.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la única manera de determinar la obviedad de la presente invención es mediante la aplicación de un análisis en retrospectiva, el cual se encuentra expresamente prohibido por el Instructivo de Patentabilidad, de la siguiente manera,

"Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a

menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

*Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera estado motivada a combinar los documentos del estado de la técnica **es la probabilidad razonable de éxito como resultado** de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.” (énfasis fuera de texto)*

Por lo tanto, es claro que no existe ninguna motivación para decidir combinar las enseñanzas de las referencias D1 y D2, y que aún si dicha combinación se llevara a cabo, la única sugerencia derivada de tal mezcla de enseñanzas sería incluir goma laca como parte de la composición expuesta por D1, que por cierto, ya la incluye. En conclusión, no existe una probabilidad razonable de éxito como resultado de las enseñanzas de D1 y D2, y por tanto, no tiene sentido alguno negar el nivel inventivo de la presente invención.

De esta manera, reiteramos nuestra preocupación frente al análisis llevado a cabo por la examinadora encargada de la revisión de la presente invención, pues consideramos que no existe justificación alguna para ignorar los argumentos brindados en la respuesta al Oficio técnico emitido, ni para proceder a la negación del derecho perseguido con argumentos inválidos que se derivan de una interpretación errónea y subjetiva del arte previo.

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. 6066 del 25 de Febrero 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