

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 41380 de 28 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "CINTA PARA EL BLANQUEAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DENTALES"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 28 de noviembre de 2008 bajo el número 04 094408 00008-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Colgate-Palmolive Company, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que "sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia."

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que: "La combinación de las enseñanzas del arte previo referenciado por el Señor Examinador en ningún caso converge en la presente invención, principalmente en razón a que ninguno de estos documentos enseña o sugiere todas las características de la invención tal como se reclama o posibilita su desarrollo a partir de las indicaciones del otro documento.

"Específicamente, la anterioridad D1 se dirige a matrices de dos capas que incluyen una capa de soporte conformada por una resina y una segunda capa que comprende un polímero de óxido de polietileno y un agente antimicrobiano; sin embargo dicha referencia no se hace mención alguna a las características de dichos componentes, como lo es la forma sólida del peróxido. Además del hecho, ya mencionado, de que las películas de la presente solicitud al ser solubles en saliva son más estables durante el almacenamiento y menos susceptibles a ser atacadas por la humedad que se encuentra en el medio ambiente.

Asimismo, la anterioridad D2 no indica, ni sugiere la integración en una cinta flexible de un agente blanqueador tipo peróxido sólido. Adicional al hecho de que este documento enseña una cinta que contiene una sustancia que evita que la saliva entre en contacto con la sustancia blanqueadora, lo que un técnico versado en la materia notará como efecto totalmente distanciador de la presente invención. Mientras que en la presente invención se requiere que la sustancia blanqueadora entre en contacto con la saliva, el objeto de D2 lo evita completamente, en contraposición con las observaciones del Señor Examinador e insistiendo en nuestros argumentos anteriores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

"D2 además indica claramente que las 'formas' de cintas propuestas contienen agua (página 15, líneas 3-8) y la presencia de agua hace que la composición no corresponda de ninguna manera con un sistema anhidra. D1, por su parte falla en sus divulgaciones sobre el uso de un polímero de óxido de etileno como matriz y en la indicación de la inclusión de un peróxido en su forma sólida.

"Cabe anotar que la presencia de cualquier peróxido sólido en un sistema con contenido de agua necesariamente causaría su solubilización.

"Así, no existe manera alguna en la que, a partir de la divulgaciones de D1 y D2, el técnico versado en la materia hubiere llegado a la presente invención, sin el beneficio de la retrospectiva, apoyo no disponible para los inventores de la presente invención.

Aun, teniendo en cuenta los conocimientos de un técnico versado en la materia y el estado del arte previo no hay razón suficiente para que (sic) asumir que la invención, como un conjunto, pudiese derivarse evidentemente al enfrentar el problema técnico planteado.

"Como es evidente, un técnico versado en la materia tendría que haber realizado varias omisiones y varias adiciones a la materia de las anterioridades para poder desarrollar una película como la que se propone. Situación esta que no puede reconocerse más que como el aporte de los inventores de la presente invención al estado de la técnica y que por consiguiente soporta su nivel inventivo.

"Finalmente, es preciso aclarar que por más de que un diseño parezca sencillo y equivalente a los ya conocidos en el arte previo, esto no supone su falta de inventiva, es más entre más sencilla sea la solución dada a un problema técnico ésta es más inventiva. La cercanía al arte previo no necesariamente significa derivación y en razón a esto es que los inventores señalan claramente el arte previo en la descripción presentada, mostrando las eventuales ventajas de su invención, en cumplimiento además de la normativa andina, como ha sido siempre el deseo del solicitante.

"El diseño diferencial de una formulación, siempre que éste diste del arte previo, se constituye como un aporte al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente, se encuentra que la solicitud se relaciona con una película delgada y flexible para el blanqueamiento de los dientes que comprende una matriz anhidra de polímero de óxido de etileno hidratable con agua que contiene un agente blanqueador de peróxido sólido, siendo el agente soluble en saliva. La película se puede posicionar en los dientes, donde el polímero de óxido de etileno tiene un peso molecular en el rango de 100.000 a 10.000.000 Dalton.

El polímero de óxido de etileno conforma desde el 50% hasta el 95% de peso de la película y desde 0,1 hasta 30% en peso del agente blanqueador sólido, siendo este particularmente percarbonato de sodio. La matriz incorpora además un plastificante presente en concentración desde 5% hasta 30% en peso tal es el caso de glicerina.

El espesor de la película se encuentra ubicado en el rango comprendido entre 20µm y 150µm.

Ahora bien, Respecto al argumento del recurrente relacionado con que "(...) Ninguno de los documentos enseña o sugiere todas las características de la invención tal como se reclama o posibilita su desarrollo a partir de las indicaciones del otro documento", es preciso señalar que este Despacho no objetó la novedad de la materia reivindicada, toda vez que en ninguno de los documentos analizados se encontraron reportadas todas las características técnicas de la invención.

Sin embargo, atendiendo las enseñanzas que en conjunto revelan los antecedentes D1 y D2 es posible concluir la falta de altura inventiva de la materia reivindicada, toda vez que la publicación D1 revela matrices que permiten la liberación de agentes activos para el blanqueamiento dental, en las que se incorpora un agente antimicrobiano o un colorante que se libera al contacto con el agua. Dichas matrices están constituidas por un polímero acuo-soluble tipo óxido de polietileno y parte de una resina insoluble tipo etilen-vinil-acetato (ver folio 70 del antecedente WO9303649).

Por su parte, la publicación D2 revela estructuras o cintas formadas por películas de polietileno con un espesor de 0.1 mm y longitud no mayor de 0.1 a 4cm que contienen agentes para el blanqueamiento dental, caracterizados porque la sustancia capaz de generar dicho efecto en la apariencia de los dientes es peróxido de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

hidrógeno, peróxido de calcio o peróxido carbamidas. En la película también se incorpora un agente humectante elegido entre glicerina, sorbitol, polietilenglicol, propilenglicol u otros poli-alcoholes (ver folio 83 del antecedente WO0054669).

De esta manera, al evaluar en conjunto las enseñanzas reveladas por los documentos es posible concluir que una persona versada en la materia se encontraba en capacidad de derivar las características técnicas de la materia objeto de recurso. De ahí, que la solución aportada se considera derivada de los antecedentes, ya que el efecto técnico se genera por el contacto de la matriz con el agua que causa la disolución del polímero de óxido de polietileno y la liberación del agente antibacteriano y del agente para el blanqueamiento dental.

Así, no es el requisito de novedad el que se afecta con las enseñanzas que revelan en conjunto los documentos D1 y D2, es el requisito de altura inventiva, ya que la solución aportada por el solicitante no constituye un verdadero salto en la regla técnica; y, no se puede considerar una diferencia fundamental con la materia reclamada, el simple hecho de que en un caso la matriz de liberación se incorpore sobre los dientes o sobre el cepillo como en el caso del arte previo revelado en D1 ya que por obvias razones el cepillo es un simple medio para la aplicación de la película o matriz de liberación. O, como en el caso de D2, considerar una diferencia fundamental el hecho de que se use un agente liberador de peróxido diferente como percarbonato de sodio, porque su efecto es bioequivalente al generado por el peróxido de calcio o peróxido carbamidas.

El señor recurrente afirma con respecto a la anterioridad D1 que: *"Específicamente, la anterioridad D1 se dirige a matrices de dos capas que incluyen una capa de soporte conformada por una resina y una segunda capa que comprende un polímero de óxido de polietileno y un agente antimicrobiano; sin embargo dicha referencia no se hace mención alguna a las características de dichos componentes, como lo es la forma sólida del peróxido (sic). Además del hecho, ya mencionado, de que las películas de la presente solicitud al ser solubles en saliva son más estables durante el almacenamiento y menos susceptibles a ser atacadas por la humedad que se encuentra en el medio ambiente"*.

Al respecto, conviene remitir al recurrente al contenido del folio 67 correspondiente a la anterioridad D1, en el que claramente se pone de presente la existencia de matrices de liberación sostenida, aplicables directamente sobre los cepillos dentales las que, además, presentan la misma composición cualitativa de la fórmula que reclama el señor recurrente.

Sin embargo, de acuerdo con el solicitante el hecho de que D1 no enseñe la forma sólida del peróxido genera cambios radicales en las características farmacotécnicas de la composición, además la composición revelada en el documento incluye una resina insoluble tipo etilen-vinil-acetato.

Al respecto es preciso señalar que de acuerdo con el contenido de la cláusula independiente 1 del pliego reivindicatorio del folio 29 la película comprende:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 3 8 4 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

a) Un matriz polimérica anhidra de óxido de etileno que es además hidratable en agua con peso molecular entre 100.000 y 10.000.000, y

b) La matriz contiene un agente blanqueador sólido de peróxido

Así las cosas, al comparar elemento por elemento las características de la película fina flexible objeto de recurso y la materia revelada por el documento D1, es claro que se ubican en el mismo campo técnico, porque comparte la característica intrínseca de estar formadas por unidades matriciales de tipo polimérico.

Por otra parte, el polímero formado es de polióxido de etileno en los dos casos (ver folio 29 del pliego reivindicatorio y folio 70 de la anterioridad D1) y comparten la característica de agregar agentes antimicrobianos a la formulación. Sobre este aspecto particular, vale la pena recordar al señor recurrente la capacidad dual del peróxido, ya que técnicamente se considera tanto agente blanqueador como agente antimicrobiano.

En consecuencia, el hecho de que las matrices reveladas por el documento D1 incluyan además del polímero acuo-soluble tipo óxido de polietileno una resina insoluble tipo etilen-vinil-acetato y se apliquen sobre un medio que facilite su adhesión a los dientes no constituye una diferencia fundamental, contrario sensu, constituye una sustitución ventajosa con respecto a la materia reivindicada, toda vez que la resina imparte plasticidad a las matrices de liberación sostenida que deben adherirse y permanecer en la superficie del diente gracias a su estructura polimérica, con el fin de liberar el agente con actividad antimicrobiana.

Es así como, el objeto de análisis constituye una mera aplicación de medios técnicos conocidos para generar un efecto en la estética dental con fundamento en principios revelados por el estado del arte. Lo anterior, debido a que en D1 se utilizan medios técnicos equivalentes pero para contrarrestar la placa bacteriana. Además, las diferencias señaladas por el recurrente se subsanan con las enseñanzas que revela el documento D2, por ello se ha venido insistiendo en que el resultado negativo de la evaluación de patentabilidad se basó en la valoración del requisito de altura inventiva, a partir de las enseñanzas que en conjunto revelaron los documentos del estado del arte D1 y D2.

El solicitante argumenta con respecto a la anterioridad D2 que ésta *"no indica, ni sugiere la integración en una cinta flexible de un agente blanqueador tipo peróxido de sodio. Adicional al hecho de que este documento enseña una cinta que contiene una sustancia que evita que la saliva entre en contacto con la sustancia blanqueadora, lo que un técnico versado en la materia notará como efecto totalmente distanciador de la presente invención. Mientras que en la presente invención se requiere que la sustancia blanqueadora entre en contacto con la saliva, el objeto de D2 lo evita completamente, en contraposición con las observaciones del Señor Examinador e insistiendo en nuestros argumentos anteriores"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 3 8 4 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

Sobre este argumento es preciso anotar que el documento **D2** en el folio 78 señala la posibilidad de incluir en las cintas o estructuras flexibles para el blanqueamiento dental agentes que liberen peróxido, perboratos, percarbonatos, peroxiácidos o combinaciones de ellos (ver líneas 15 a 18) y aún cuando no señale el estado de la sustancia que libera los iones peróxido, es decir, si se encuentra en estado líquido o sólido, es claro que dichas sustancias una vez se encuentran en contacto con agua se disocian y liberan iones peróxido O_2^{-2} . De esta manera, contrario a lo afirmado por el señor recurrente, el documento **D2** si presenta formulaciones para uso odontológico en sistemas de entrega poliméricos capaces de liberar sustancias blanqueadoras.

Por ejemplo, en el folio 78 se listan sustancias como el percarbonato de sodio, el que presenta un 13% de oxígeno y en solución se disocia en carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Así, por su capacidad para producir peróxido en medio acuoso se ha considerado su poder blanqueador, el cual resulta similar al del perborato de sodio. Esta sustancia es comúnmente utilizada en el tratamiento de pigmentaciones inducidas en los dientes, por ejemplo, por consumo de bebidas y alimentos capaces de modificar la pigmentación de los dientes.

Ahora bien, debido al alto porcentaje de agua que contiene la saliva, es obvio que la sustancia liberada por las estructuras laminares reveladas en **D2** también estará sometida al proceso de disolución por efecto del agua aportada por la saliva. En consecuencia, no resulta técnicamente acertado señalar que en el documento **D2** existe una sustancia que evita el contacto de la película con la saliva, dado que la estructura del material fue diseñado para cubrir los dientes y permitir la liberación de sustancias blanqueadoras, por tal razón se remite al señor recurrente al contenido de los folios 77 líneas 24 a 31 y 78 líneas 4 a 9 en donde se señala la posibilidad de incluir una cantidad de sustancia blanqueadora en la forma de líquido viscoso, pasta, gel, solución u otra forma que permita la adhesión al diente, lo anterior, con el fin de conseguir la liberación controlada del agente despigmentador. Así, el arte previo revelado en **D2** anticipa tanto las características como el efecto técnico esperado con el diseño de las películas objeto de evaluación.

El recurrente afirma: *"D2 además indica claramente que la 'formas' de cintas propuestas contienen agua (páginas 15, líneas 3-8) y la presencia de agua hace que la composición no corresponda de ninguna manera con un sistema anhidra (sic). D1 por su parte falla en sus divulgaciones sobre el uso de un polímero de óxido de etileno como matriz y en la indicación de la inclusión de un peróxido en su forma sólida"*.

"Cabe anotar que la presencia de cualquier peróxido sólido en un sistema con contenido de agua necesariamente causaría solubilización".

Debemos mencionar que, de la definición de materia efectuada en la cláusula 1 es evidente que si bien la película está formada por óxido de etileno anhidro, dicho material es hidratable (ver el contenido de la cláusula 1, folio 29). Así, aún cuando en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

D1 se precise que el material polimérico contiene agua, situación que en consideración del señor recurrente lo hace diametralmente diferente al contenido de la materia reivindicada, es evidente que para conseguir el efecto técnico buscado con la película tiene que permitir su hidratación. Por tanto, por el hecho de que en D1 el polímero se encuentre hidratado con un 15% en agua, según el ejemplo de los folios 81 y 82, el efecto técnico que se alcanza es equiparable al divulgado en la solicitud de patente, razón por la cual, esta diferencia no es evidencia de un verdadero salto cualitativo en la regla técnica.

Ahora bien, D1 no falla en señalar que el polímero sea óxido de etileno, contrario sensu, de la lectura del folio 70 línea 9, es claro que dentro de los polímeros preferidos para formar la matriz de liberación sostenida se encuentran óxidos de polietileno. En consecuencia, es contrario a la verdad lo afirmado por el recurrente con relación al documento D1, porque este documento si revela la posibilidad de que el polímero elegido sea un óxido de polietileno.

Y aún cuando D1 no señala la posibilidad de que el peróxido se encuentre en forma sólida, dicha diferencia se subsana con las enseñanzas que revela D2, ya que allí se indica que indistintamente del estado sólido del compuesto utilizada para el blanqueamiento se consigue un efecto técnico equiparable, dado que allí se utilizan las sustancias despigmentadoras disueltas en líquidos viscosos, o en pastas, geles e incluso en solución.

Por otra parte, cabe anotar que este Despacho no efectuó un análisis retrospectivo de la materia reivindicada, toda vez que empleó la aproximación problema solución como metodología para la evaluación de nivel inventivo, aproximación que permite realizar una evaluación objetiva de las diferencias con respecto al estado del arte y del salto cualitativo en la regla técnica o efecto técnico inesperado atribuido a los elementos característicos de la invención.

No obstante, no se cumplieron los presupuestos del método para considerar que el objeto reclamado era producto de una verdadera actividad inventiva, razón por la cual, con fundamento en las enseñanzas de los documentos D1 y D2, esta Dependencia concluyó que la materia no resultaba susceptible de protección por patente de invención.

La evaluación tampoco partió del conocimiento técnico derivado de las características del objeto, sino de los elementos propios que divulgaban cada uno de los documentos D1 y D2 en los que se revelaban:

Matrices que permiten la liberación de agentes activos para el blanqueamiento dental, en las que se incorpora un agente antimicrobiano o un colorante que se libera al contacto con el agua. Dichas matrices están constituidas por un polímero acuosoluble tipo óxido de polietileno y parte de una resina insoluble tipo etilen-vinilacetato, lo anterior según el documento D1.

Y estructuras o cintas formadas por películas de polietileno con un espesor de 0.1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

mm y longitud no mayor de 0.1 a 4cm que contienen agentes para el blanqueamiento dental, caracterizados porque la sustancia capaz de generar dicho efecto en la apariencia de los dientes es peróxido de hidrógeno, peróxido de calcio o peróxido carbamidas. La película también incorpora un agente humectante elegido entre glicerina, sorbitol, polietilenglicol, propilenglicol u otros poli-alcoholes según el antecedente D2.

De esta manera, al evaluar en conjunto las enseñanzas reveladas por los documentos es posible concluir que una persona versada en la materia se encontraba en capacidad de derivar las características técnicas de la materia objeto de recurso. Y en virtud de la aproximación problema - solución, no existen diferencias técnicas que demuestren un efecto inesperado, de hecho, en el primer examen técnico realizado se le indicó al señor solicitante que la divulgación del invento no incluía las diferencias y eventuales ventajas técnicas con respecto al arte más cercano, situación que llevó a concluir que en virtud de las enseñanzas del arte previo - documentos **D1 y D2** - una persona con conocimientos en la materia, se encontraba facultada para diseñar un sistema de entrega farmacéutico aplicado al ámbito de la odontología como el reivindicado por el solicitante.

Accesoriamente la aplicación de medios técnicos conocidos para lograr efectos técnicos equiparables constituye un indicio de falta de altura inventiva, así las cosas La Superintendencia no realizó un análisis *ex post facto* de la materia reivindicada, por el contrario, fundamentó su decisión en las enseñanzas que revelaron las publicaciones que precedieron la presentación de la solicitud de patente objeto del recurso.

Finalmente, en el escrito de recurso se afirma que "(...) *Es preciso aclarar que por más de que un diseño parezca sencillo y equivalente a los ya conocidos en el arte previo, esto no supone su falta de inventiva, es más entre más sencilla se la solución dada a un problema técnico ésta es más inventiva. La cercanía al arte previo no necesariamente significa derivación y en razón a esto es que los inventores señalan claramente el arte previo en la descripción presentada, mostrando las eventuales ventajas de su invención*".

Al respecto es preciso señalar que no se realizó un estudio de cercanía del arte previo, ya que mediante la aproximación problema-solución se evalúan diferencias objetivas con respecto al arte previo. Lo anterior, con fundamento en los elementos característicos de las composiciones reivindicadas, es decir, de los sistemas de entrega de agentes para el blanqueamiento dental basados en matrices poliméricas. Así, en virtud de las mínimas diferencias encontradas del problema técnico y la solución aportada por el solicitante, fue posible concluir que la materia reivindicada encontraba anticipaciones muy cercanas, las que señalaban el mismo efecto técnico buscado por el solicitante, por lo cual no existía un verdadero salto en la regla técnica, es decir, existe una falta de altura inventiva evidente a los ojos de un conocedor de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33847

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 094408

cumple con el requisito de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 41380 de 28 de octubre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

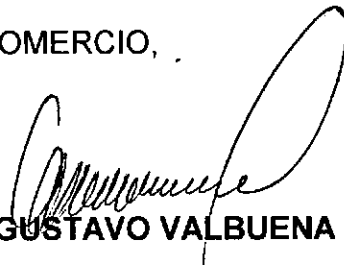
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Colgate-Palmolive Company, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

06 JUL. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, .


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 No 71-21 Torre B, Of. 402
Bogotá D. C.

202066
