



No. 12-150410- -00007-0000

Fecha: 2014-09-05 15:14:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-4477

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-150.410
Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con el documento de poder presentado el 15 de agosto de 2014 de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 42974 emitida el 14 de julio de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Cabe aclarar que el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones y la materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas en respuesta al oficio No. 21082 notificado por fijación en lista el 12 de noviembre de 2013, con la diferencia que se modificó la antigua reivindicación, incluyendo las características técnicas descritas en la antigua reivindicación 3 y limitaciones técnicas adicionales, y se eliminó la antigua reivindicación 6.

Es oportuno aclarar que la materia contenida en el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra debidamente soportada por la información incluida en el capítulo descriptivo. Con respecto a la expresión "*caracterizada porque la composición blanqueadora tiene una viscosidad de 10000 a 100000 cps, medida en un Viscosímetro Brookfield a 25 °C, husillo E*", incluida en la nueva reivindicación 1, se indica al examinador que esta se encuentra debidamente soportada por la información descrita en el párrafo [0054] del capítulo descriptivo originalmente presentado. Así, es claro que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud.

Adicional a lo anterior, se aclara al examinador que se elimina la antigua reivindicación 6. Sin embargo, debido a que la característica relacionada con la viscosidad de la composición se incluye en la nueva reivindicación 1, es deseo del solicitante aclarar muy

1/14

respetuosamente al examinador que su afirmación relacionada con que dicha característica corresponde a un resultado a alcanzar es incorrecta, ya que la limitación de la viscosidad no es un resultado a alcanzar sino una propiedad técnica relacionada con los elementos de la composición que distingue las formulaciones blanqueadoras reclamadas de las formulaciones blanqueadoras descritas en el estado de la técnica. Por lo tanto, esta característica no representa en absoluto una violación a los lineamientos establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486/00.

Atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por tasa de modificación y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 6 reivindicaciones tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio No. 21082 notificado por fijación en lista el 12 de noviembre de 2013, presentada ante ese despacho el 5 de febrero de 2014.

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 42974 emitida el 14 de julio de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar el nivel inventivo de una invención.

1.1 La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención, realizando un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina 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 subrayado es nuestro).

Lo anterior significa 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 de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

2

Considerando la definición anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 21082 notificado por fijación en lista el 12 de noviembre de 2013, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos de nivel inventivo.

En la resolución impugnada se establece la falta de nivel inventivo de la presente solicitud a la luz los documentos D1 (US2005063923) y D2 (US2006045854).

A este respecto, es deseo del solicitante indicar que la nueva reivindicación 1 hace referencia a una composición blanqueadora de dientes para blanquear una superficie de un diente, que comprende "a) un agente blanqueador que comprende peróxido acuoso, el peróxido acuoso que comprende peróxido de hidrógeno, b) un portador de polímero hidrofóbico para adherir la composición blanqueadora de dientes a una superficie del diente, en donde el polímero hidrofóbico es un adhesivo sensible a la presión de silicona que comprende de 5 a 50% en peso de la composición, y c) al menos un agente mejorador de adhesión, el agente mejorador de adhesión comprende de 10 a 20% de crospovidona, y un plastigel que comprende de 30 a 60% en peso de la composición; caracterizada porque la composición blanqueadora tiene una viscosidad de 10000 a 100000 cps, medida en un Viscosímetro Brookfield a 25 °C, husillo E".

Así, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación 1 posee limitaciones técnicas que no están descritas en ninguno de los documentos D1 y D2. Un análisis detallado del documento D1 deja claro que las formulaciones descritas allí son mucho más viscosas que las recamadas en la presente solicitud, particularmente al observar la más baja viscosidad incluida en los datos de la tabla 1 de dicho documento, es decir de 180000 cps, mientras la nueva reivindicación 1 hace referencia a una viscosidad de la composición entre 10000 y 100000 cps. Lo anterior es claro considerando que la composición blanqueadora de dientes descrita en el documento D1 fue desarrollada para su utilización con un molde dental.

En cuanto al documento D2, se encuentra que dicho documento no menciona o sugiere el uso de crospovidona como en la composición reclamada. Por el contrario, dicho documento utiliza en su lugar polivinilpirrolidona (PVP) reticulada, lo que de hecho llevaría a una persona del oficio normalmente versada en la técnica a no necesitar crospovidona en combinación con un adhesivo de silicona y plastigel. En otras palabras, el documento D2 encuentra un método alternativo para almacenar y liberar la fuente de peróxido mediante "almacenar" el peróxido dentro del PVP reticulada. De esta forma, una persona del oficio normalmente versada en la técnica no hubiera tenido la motivación de reemplazar el PVP por crospovidona o añadir crospovidona a la formulación conocida en el documento D2.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior y los argumentos indicados en respuesta al oficio anteriormente mencionado, es claro que la presente invención definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6 tiene nivel inventivo, al haberse demostrado que todas las características técnicas reclamadas en el presente capítulo reivindicatorio no podrían haber sido derivado en forma obvia por una persona con

conocimientos en la técnica a partir de las enseñanzas descritas en los documentos del estado de la técnica; particularmente de los documentos D1 y D2.

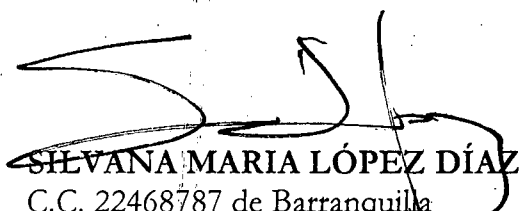
Adicional a lo anterior, es deseo del solicitante indicar, que la solicitud de patente equivalente en Australia, ha sido el pasado 17 de octubre de 2013 concedida bajo el número 2010347769. De esta forma, el examinador de la Oficina Australiana de Patentes y Marcas ha reconocido la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial de la invención reclamada igualmente en la presente solicitud.

Así, aunque el solicitante reconoce la independencia de cada Oficina de Patentes, desea manifestar que resulta sorprendente que otras Oficinas de Patentes hayan reconocido la patentabilidad de la presente invención, mientras únicamente la Oficina de Patentes Colombiana se aparta de dicha opinión, siendo la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial conceptos totalmente universales. Copia del registro de concesión de la patente No. 2010347769 y de las reivindicaciones concedidas se presenta como anexo al presente memorial.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 42974 del 14 de julio de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22468787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución

Estados Unidos de América

Dirección electrónica

Dirección y domicilio del titular

300 Park Avenue New York,

No. Fax

Ciudad

New York 10022

Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Apellidos y Nombre

C.C. 22.468.787

Documento de identificación

147463 CSJ

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12-150.410

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio: Presento junto con este memorial, nuevo pliego reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones y reemplaza el originalmente presentado

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

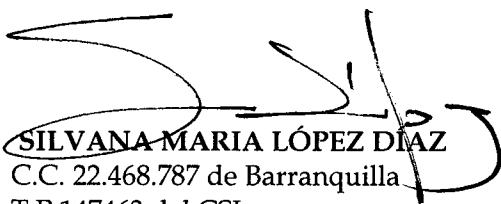
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0084793

Bogotá D.C., Agosto 06 de 2014 - 10:04:30

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	58471	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58472	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58473	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58474	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58475	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58476	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58477	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58478	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58479	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58480	04/06/2014		520.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
			<u>\$128.000.00</u>

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Agosto 6 de 2014 - 10:47:13

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

5

ANEXOS

- Patente Australiana No. 2010347769.

REIVINDICACIONES

1.- Una composición blanqueadora de dientes para blanquear una superficie de un diente, caracterizada porque la composición comprende:

5 a) un agente blanqueador que comprende peróxido acuoso, el peróxido acuoso que comprende peróxido de hidrógeno,

10 b) un portador de polímero hidrofóbico para adherir la composición blanqueadora de dientes a una superficie del diente, en donde el polímero hidrofóbico es un adhesivo sensible a la presión de silicona que comprende de 5 a 50% en peso de la composición, y

15 c) al menos un agente mejorador de adhesión, el agente mejorador de adhesión comprende de 10 a 20% de crospovidona, y un plastigel que comprende de 30 a 60% en peso de la composición;

caracterizada porque la composición blanqueadora tiene una viscosidad de 10000 a 100000 cps, medida en un Viscosímetro Brookfield a 25 °C, husillo E.

20 2.- La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición blanqueadora comprende de 0.1 a 50% en peso del peróxido acuoso.

25 3.- La composición de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque el peróxido de hidrógeno está presente en una cantidad de 0.01 a 17.5% en peso de peróxido de hidrógeno.

4.- La composición de conformidad con la

reivindicación 3, caracterizada porque el peróxido de hidrógeno está presente en una cantidad de 3 a 10% en peso de peróxido de hidrógeno.

5 5.- La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición blanqueadora adicionalmente comprende uno o más de los siguientes componentes: un tensioactivo, un agente saborizante, un agente de desensibilización, un agente antimicrobiano, un agente anti-caries, y un agente antisarro.

10 6.- la composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición blanqueadora comprende de 5 a 50% en peso del adhesivo sensible a la presión de silicona, de 0.1 a 50% en peso del peróxido acuoso, de 30 a 60% en peso del agente mejorador de
15 adhesivo plastigel, y de 0 a 1% en peso de al menos uno de un agente saborizante y un agente edulcorante.



Australian Government

IP Australia

Register of Patents

Patents Act 1990

Standard Patent

Patent no: 2010347769

Patentee(s): Colgate-Palmolive Company of 300 Park Avenue New York NY
10022 United States of America

Inventor(s): Zaidel, Lynette
Chopra, Suman
Principe, Michael
Mandadi, Prakasarao

Title: Tooth whitening composition

Term: Twenty years from 11 March 2010

Date Accepted: 7 June 2013

Date Granted: 17 October 2013

Date of Patent: 11 March 2010

Status: GRANTED

Expiry Date: 11 March 2030

Date Ceased:

Date Revoked:

10

(12) STANDARD PATENT
(19) AUSTRALIAN PATENT OFFICE

(11) Application No. AU 2010347769 B2

(54) Title
Tooth whitening composition

(51) International Patent Classification(s)
A61K 8/22 (2006.01) A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/31 (2006.01) A61Q 11/00 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)

(21) Application No: 2010347769 (22) Date of Filing: 2010.03.11

(87) WIPO No: WO11/112193

(43) Publication Date: 2011.09.15

(44) Accepted Journal Date: 2013.07.04

(71) Applicant(s)
Colgate-Palmolive Company

(72) Inventor(s)
Zaidel, Lynette; Chopra, Suman; Prencipe, Michael; Mandadi, Prakasarao

(74) Agent / Attorney
FB Rice, L 14 90 Collins ST, Melbourne, VIC, 3000

(56) Related Art
WO 2005/016299
WO 2005/018593

THE CLAIMS DEFINING THE INVENTION ARE AS FOLLOWS:

1. A tooth whitening composition for whitening a surface of a tooth, the composition comprising:

- a) a whitening agent comprising an aqueous peroxide,
- b) a hydrophobic polymer carrier for adhering the tooth whitening composition to a tooth surface, wherein the hydrophobic polymer is a silicone pressure sensitive adhesive, and
- c) at least one adhesion enhancing agent, the adhesion enhancing agent comprising a plastigel and crospovidone,

and wherein the plastigel comprises from 30 to 60 weight % of said composition, and wherein the crospovidone comprises from 10 to 20 weight % of said composition.

2. The composition according to Claim 1, wherein the silicone pressure sensitive adhesive comprises from 5 to 50 weight % of said composition.

3. The composition according to Claim 1 or Claim 2, wherein the whitening composition comprises from 0.1 to 50 weight % of said aqueous peroxide.

4. The composition according to any one of Claims 1 to 3, wherein the aqueous peroxide comprises hydrogen peroxide.

5. The composition according to Claim 4, wherein the hydrogen peroxide is present in an amount of from 0.01 to 17.5 weight % hydrogen peroxide.

6. The composition according to Claim 5, wherein the hydrogen peroxide is present in an amount of from 3 to 10 weight % hydrogen peroxide.

7. The composition according to any one of Claims 1 to 6, wherein the whitening composition has a viscosity of from 10,000 to 900,000 cps., measured on a Brookfield Viscometer at 25°C, spindle E.

8. The composition according to any one of Claims 1 to 7, wherein the whitening composition further comprises one or more of the following components: a surfactant, a flavoring agent, a desensitizing agent, an antimicrobial agent, an anti-caries agent, and an anti-calculus agent.

9. The composition according to Claim 1, wherein the whitening composition comprises from 5 to 50 weight % of the silicone pressure sensitive adhesive, from 0.1 to 50 weight % of the aqueous peroxide, from 30 to 60 weight % of the plastigel adhesive enhancing agent; and from 0 to 1 weight % of at least one of a flavoring agent and a sweetening agent.

10. A method for whitening a surface of a tooth in an oral cavity of a mammal comprising:

- a) applying a tooth whitening composition of any one of Claims 1 to 9 to the tooth surface to be whitened for a plurality of minutes per day; and
- b) repeating (a) for multiple days to thereby whiten the teeth.

11. A method of whitening a tooth in a mammal, the method comprising applying to the tooth a tooth whitening composition comprising a mixture of a whitening agent comprising an aqueous peroxide, a hydrophobic polymer carrier for adhering the tooth whitening composition to a tooth surface, wherein the hydrophobic polymer is a silicone pressure sensitive adhesive, and at least one adhesion enhancing agent, the adhesion enhancing agent comprising a plastigel, and crospovidone, wherein the plastigel comprises from 30 to 60 weight % of said composition, and wherein the crospovidone comprises from 10 to 20 weight % of said composition.

12. The method according to Claim 11, wherein applying is achieved by contacting a film comprising the tooth whitening composition with the surface of the tooth.

13. The method according to Claim 11, wherein applying is achieved by contacting a liquid form of the tooth whitening composition with the surface of the tooth.

14. A tooth whitening composition according to claim 1 for whitening a surface of a tooth substantially as hereinbefore described and excluding, if any, comparative examples.

15. A method for whitening a surface of a tooth according to claim 10 in an oral cavity of a mammal substantially as hereinbefore described and excluding, if any, comparative examples.

16. A method of whitening a tooth in a mammal according to claim 11 substantially as hereinbefore described and excluding, if any, comparative examples.