

Pedro Castillo Pineda & Asociados
ABOGADOS

148

Rad: 06-078835-00002-0000
#C 2006-12-06 15:48:26 Dep. 2030 NUECREACIONES
#R 11 PATENTEIYN
#S 379 FASENACIONALH
#A 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

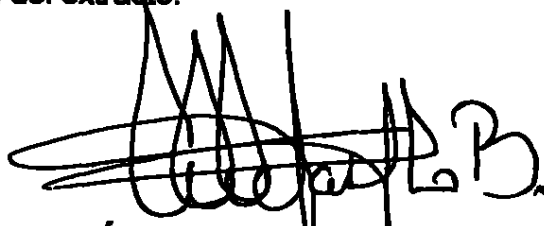
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE No.06-078835
Solicitud de Patente a nombre de
ULTRADENT PRODUCTS, INC

Me refiero al oficio notificado en el asunto de la referencia y adjunto presento la copia del reporte preliminar internacional y su traducción.

En consecuencia, pido se ordene la publicación del extracto.

Atentamente,



JERÓNIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.482.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S. Judicatura

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)
(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

NYDEGGER, Rick, D.
Workman, Nydegger
1000 Eagle Gate Tower
80 East South Temple
Salt Lake City, UT 84111
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)

31 August 2006 (31.08.2006)

Applicant's or agent's file reference
7678.830a

IMPORTANT NOTICE

International application No.
PCT/US2004/014331International filing date (day/month/year)
07 May 2004 (07.05.2004)Priority date (day/month/year)
19 February 2004 (19.02.2004)

Applicant

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

DOCKETED

Atty WMS File #
By WMS On WMS
Action
Response Due

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Yolaine Cussac

Facsimile No. +41 22 338 82 70

e-mail: p111@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 7878.830a	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/US2004/014331	International filing date (day/month/year) 07 May 2004 (07.05.2004)	Priority date (day/month/year) 19 February 2004 (19.02.2004)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant ULTRADENT PRODUCTS, INC.		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | |
|---|---|
| ☒ Box No. I | Basis of the report |
| ☐ Box No. II | Priority |
| ☐ Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).

	Date of issuance of this report 22 August 2006 (22.08.2006)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Authorized officer Yolaine Cussac e-mail: pt11@wipo.int

Form PCT/IB/373 (January 2004)

PATENT COOPERATION TREATY

RECD 23 OCT 2005

WFO

PCT

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:
RECK D. NYDEGGER
WORKMAN NYDEGGER
1000 EAGLE GATE TOWER
60 EAST SOUTH TEMPLE
SALT LAKE CITY, UT 84111

Date of mailing
(day/month/year)

24 OCT 2005

Applicant's or agent's file reference

FOR FURTHER ACTION

See paragraph 2 below

7678.830A

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/US04/14331

07 May 2004 (07.05.2004)

19 February 2004 (19.02.2004)

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

IPC(7): A61K 7/16 and US CL: 424/49, 52, 53, 54

Applicant

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 5 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/US

Mail Stop PCT, Attn: ISA/US

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 305-3230

Form PCT/ISA/237 (never shown) (April 2003)

Date of completion of this opinion

16 September 2005 (16.09.2005)

Authorized officer

Brian Kwan

Telephone No. 703-308-1235

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/IB04/1431

152

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:

- ☒ the international application in the language in which it was filed
☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).

2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

a. type of material

- ☐ a sequence listing
☐ table(s) related to the sequence listing

b. format of material

- ☐ on paper
☐ in electronic form

c. time of filing/furnishing

- ☐ contained in the international application as filed.
☐ filed together with the international application in electronic form.
☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.

3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/US04/1431

153

Box No. V Reasoned statement under Rule 43 bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims NONE	YES
	Claims 1-49	NO
Inventive step (IS)	Claims NONE	YES
	Claims 1-49	NO
Industrial applicability (IA)	Claims 1-49	YES
	Claims NONE	NO

2. Citations and explanations:

Document D1 (US 6,306,370 B1) teaches a thin-walled and flexible dental bleaching tray comprising barrier layer, dental bleaching composition, a protective adhesive composition and cuspidate (i.e., antimicrobial agent, antitartaric agent, etc.), wherein said composition is sufficiently sticky, viscous and resistant to elution by saliva such that they can act as a glue and reliably adhere and retain the dental tray over the person's teeth for varying time duration. Reference also discloses methacrylate/acrylic, polyethylene glycol, polypropylene glycol as suitable ingredients for the claimed invention.

Document D2 (US 6,036,943 A) teaches a thin-walled, flexible and light weight dental tray comprising sticky dental bleaching agent, wherein the sticky dental compositions include a sticky matrix material into which is dispersed an appropriate dental agent, such as a bleaching agent, a desensitizing agent, and an antitartaric agent, an antimicrobial agent; wherein the matrix material includes methacrylate/acrylic that adds a unique stickiness (e.g., about 1 mm to 2mm) to the dental composition which helps to adhere and retain the soft tray material against the person's teeth.

Claims 1-49 do not meet Novelty and Inventive Step criteria under PCT Article 33(2)-(3) since the subject matter of the claimed invention is fully disclosed in the prior art references.

For the assessment of the present claims 1-49 on the question of whether they are industrially applicable, no unified criteria exist in the PCT; quite to the contrary, the patentability of such claims is dependent upon their formulation and national or regional laws.

**TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES**

154

Remitente: OFICINA INTERNACIONAL

PCT

**NOTIFICACIÓN RELATIVA AL ENVÍO DE
UNA COPIA DEL INFORME PRELIMINAR
INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(CAPÍTULO I DEL TRATADO DE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE
PATENTES)
(Regla 41bis.1(c) PCT)**

A:

**NYDEGGER, Rick, D.
Workman, Nydegger
1000 Eagle Gate Tower
60 East South Temple
Salt Lake City, UT 84111
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**Fecha de envío al correo (Día/Mes/Año)
31 de agosto de 2006 (31.08.2006)**

**No. de Expediente del Solicitante o Apoderado
7678.380a**

COMUNICACIÓN IMPORTANTE

No. de Solicitud Internacional

PCT/US2004/014331

**Fecha Internacional de Presentación
(día/mes/año)**

7 de mayo de 2004 (07.05.2004)

Fecha de Prioridad (día/mes/año)

19 de febrero de 2004 (19.02.2004)

Solicitante

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

La Oficina Internacional envía con el presente una copia del Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I del TRATADO DE COOPERACIÓN en Materia de Patentes)

**La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (WIPO)
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20, Suiza**

Fax No. +41 22 338 82 70

Empleado Autorizado

Yolaine Cussac

e-mail: pt11@wipo.int

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capítulo I del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

(Regla 44bis PCT)

No. de Expediente del Solicitante o Apoderado 7678.830a	PROCEDIMIENTO POSTERIOR Véase ítem 4 más adelante	
No. Solicitud Internacional PCT/US2004/014331	Fecha Internacional de Presentación (día/mes/año) 07 de mayo de 2004 (07.05.2004)	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 19 de febrero de 2004 (19.02.2004)
Clasificación Internacional de Patentes (8ª edición, a menos que se indique una edición más antigua) Véase información relevante en el Formulario PCT/ISA/237		
Solicitante ULTRADENT PRODUCTS, INC.		

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I) se expide por la Oficina Internacional a nombre de la Oficina de Búsqueda Internacional bajo Regla 44 bis 1(a).
2. El presente INFORME comprende un total de 4 hojas, inclusive esta portada

En las hojas adjuntas, cualquier referencia al informe escrito de la Oficina de Búsqueda Internacional debe leerse como referencia al Informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I) en su lugar.

3. El presente Informe contiene datos con respecto a los siguientes puntos:
 - ☒ Cuadro No. I Base del Informe
 - ☐ Cuadro No. II Prioridad
 - ☐ Cuadro No. III Sin elaboración de un Informe sobre novedad, actividad inventiva y posibilidad de aplicación industrial
 - ☐ Cuadro No. IV Falta de unidad de la invención
 - ☒ Cuadro No. V Declaración justificada según Artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración
 - ☐ Cuadro No. VI Ciertos documentos enumerados
 - ☐ Cuadro No. VII Ciertas deficiencias del registro internacional
 - ☐ Cuadro No. VIII Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional
4. La Oficina Internacional comunicará este informe a las Oficinas designadas, de acuerdo con las Reglas 44bis. 3c y 83bis.1 pero no antes de la expiración de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (Regla 44 bis. 2), excepto donde el solicitante plantea una solicitud expresa bajo el Artículo 23(2).

Fecha de la expedición del presente Informe 22 de agosto de 2006 (22.08.2006)	
La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 34, chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20, Switzerland	Empleado Autorizado Yolaine Cussac e-mail: pt11@wipo.int
Fax No. +41 22 338 82 70	

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

156

Remitente:

OFICINA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

PCT

INFORME ESCRITO DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 PCT)

A:

RICK D.NYDEGGER
WORKMAN NYDEGGER
1000 EAGLE GATE TOWER
60 EAST SOUTH TEMPLE
SALT LAKE CITY, UT 84111

Fecha de envío
(Día/Mes/Año)

24 de Octubre de 2005

No. de Expediente del Solicitante o Apoderado

7678.830A

PARA ACCIÓN POSTERIOR

Véase párrafo 2 más adelante

No. de Solicitud Internacional

PCT/US04/14331

Fecha Internacional de Presentación (día/mes/año)

07 de mayo de 2004 (07.05.2004)

Fecha de Prioridad (día/mes/año)

19 de febrero de 2004 (19.02.2004)

Clasificación Internacional de Patente (IPC) o Clasificación Nacional e IPC

IPC (7): A61K 7/16 y US Cl.: 424/49, 52, 53, 54

Solicitante

ULTRADENT PRODUCTS, INC

1. El presente informe contiene datos con respecto a los siguientes puntos:

- ☒ Cuadro No. I Base del Informe
- ☐ Cuadro No. II Prioridad
- ☐ Cuadro No. III Sin elaboración de un informe sobre novedad, actividad inventiva y posibilidad de aplicación industrial
- ☐ Cuadro No. IV Uniformidad deficiente de la invención
- ☒ Cuadro No. V Declaración justificada según regla 43bis.1(a)(i) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración
- ☐ Cuadro No. VI Ciertos documentos enumerados
- ☐ Cuadro No. VII Ciertas deficiencias del registro internacional
- ☐ Cuadro No. VIII Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional

2. ACCIÓN POSTERIOR

Si se expone una petición de examen preliminar internacional, este informe se considerará un informe escrito de la Oficina de Examen Preliminar Internacional (IPEA), excepto que esto no se aplica donde el solicitante elige una Oficina distinta de ésta para ser la IPEA, y la IPEA seleccionada haya notificado a la Oficina Internacional bajo Regla 68.1bis(b) en el sentido de que los INFORMES escritos de esta Oficina de Búsqueda Internacional no se considerarán en tal sentido.

Si este informe, tal como se estipula más arriba, se considera un informe escrito de la IPEA, se invita al solicitante a presentar a la IPEA una respuesta escrita, donde se estime apropiado, junto con modificaciones, antes de la expiración de los 3 meses a partir de la fecha de puesta al correo del Formulario PCT/ISA/220, o antes de 22 meses a partir de la fecha de prioridad, la primera que expire más tarde.

Para mayores detalles, véase Notas al Formulario PCT/ISA/200

3.

Nombre y dirección postal de la Oficina de Búsqueda Internacional / US

Mail Stop PCT, Attn.: ISA/US
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Fax No. (703)305-3230

Fecha de conclusión de este informe

16 de septiembre de 2005 (16.09.2005)

Empleado Autorizado

Brian Kwon

Teléfono No. 703-308-1235

Formulario PCT/ISA/237 (portada) (Abril 2005)

**INFORME ESCRITO DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA
INTERNACIONAL**

Solicitud Internacional No.
PCT/US04/14331

Punto No. I Base del Informe

1. En lo concerniente al idioma, el presente informe se basa en:
 - ☒ la solicitud internacional en el idioma en el cual se presentó
 - ☐ en una traducción de la solicitud internacional al ____, que es el idioma de una traducción suministrada para los efectos de la búsqueda internacional (según las reglas 12.3(a) y 23.1 (b))
2. Con respecto a cualquier secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos divulgada en la solicitud internacional y necesaria para la invención reivindicada, este informe se ha establecido sobre la base de:
 - a. Tipo de material
 - ☐ Un listado de secuencia
 - ☐ Tabla(s) relacionada con el listado de secuencia
 - b. Formato de material
 - ☐ En papel
 - ☐ En medio magnético
 - c. Hora de presentación / entrega
 - ☐ Incluida en la solicitud internacional tal como se presentó.
 - ☐ Presentada junto con la solicitud internacional en medio magnético
 - ☐ Entregada posteriormente a esta Oficina para efectos de búsqueda.
3. ☐ Adicionalmente, en el caso de que se hayan presentado o entregado más de una versión o copia de un listado de secuencia y/o tabla(s) relativa a ella, se aportaron las declaraciones de que la información en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la contenida en la solicitud, tal como se presentó, o no va más allá de la solicitud, tal como se presentó, según lo apropiado.
4. Comentarios adicionales:

INFORME ESCRITO DE LA OFICINA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No.
PCT/US04/14331

158

Punto No. V Declaración motivada bajo Regla 43 bis.1(a)(i) en cuanto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

1. DECLARACIÓN

Novedad (N)	Reivindicaciones	NINGUNA	SI
	Reivindicaciones	1-40	NO
Actividad Inventiva (IS)	Reivindicaciones	NINGUNA	SI
	Reivindicaciones	1-40	NO
Posibilidad de Aplicación Industrial (IA)	Reivindicaciones	1-40	SI
	Reivindicaciones	NINGUNA	NO

2. Documentos y explicaciones:

Documento D1 (US 6,306,370 B1) enseña una cubeta de blanqueamiento dental flexible y de paredes delgadas, que comprende una capa de barrera, una composición de blanqueamiento dental, una composición adhesiva protectora y excipientes (es decir, un agente antimicrobiano, un agente anticariógeno, etc...), en donde dicha composición es suficientemente cohesiva, viscosa y resistente a la dilución por la saliva, de modo que puedan actuar como un pegamento y adherirse confiadamente y mantener la cubeta dental sobre los dientes de la persona durante un período de tiempo variable. La referencia divulga asimismo carboximetilcelulosa, polietilen glicol, polipropilen glicol, como ingredientes apropiados para la invención reivindicada.

Documento D2 (US 6,036,943 A) enseña una cubeta dental flexible y liviana, de paredes delgadas, que comprende un agente cohesivo de blanqueamiento dental, en donde las composiciones dentales cohesivas incluyen un material de matriz cohesiva, en la cual se dispone un agente dental apropiado, tal como un agente blanqueador, un agente anestésico, y un agente anticariógeno, un agente antimicrobiano; en donde el material de la matriz incluye carboxipolimetileno, que añade una cohesión única (por ejemplo, alrededor de 1 mm a 2 mm) a la composición dental, lo cual ayuda a adherir y a mantener el material blando de la bandeja contra los dientes de la persona.

Las reivindicaciones 1-40 no satisfacen los criterios de Novedad y Actividad Inventiva bajo el Artículo 33(2)-(3) del PCT, puesto que el asunto de la invención reivindicada está completamente divulgado por las referencias del arte previo.

Para la evaluación de las presentes reivindicaciones 1-40 sobre la cuestión de si son industrialmente aplicables, no existen criterios unificados en el PCT; muy al contrario, la patentabilidad de tales reivindicaciones depende de su formulación y las leyes regionales o nacionales.