

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de noviembre de 2006, con el número 06-117705, por el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "BANDAS MULTICAPA BLANQUEADORAS DE DIENTES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/016165 del 10 de mayo de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 2236, notificado el 19 de febrero de 2010 y Oficio No. 16443, notificado el 23 de diciembre del mismo año, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 18 de junio de 2010 y el 3 de mayo de 2011, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Con cada una de las respuestas se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486. Es preciso anotar, que la presente decisión se tomó con base en el último capítulo reivindicatorio allegado, en el cual persiste la falta de nivel inventivo.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles

46855

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 132 y 133, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a películas blanqueadoras de dientes, que comprenden un polímero hidratable y un agente blanqueador.

6.1.1. Problema técnico que resuelve la invención

El problema técnico que resuelve la invención consiste en la necesidad de nuevos sistemas para aplicar a los dientes productos blanqueadores basados en peróxidos.

6.1.2. Solución al problema técnico

Para resolver el problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una película blanqueadora para recubrir dientes, caracterizada porque comprende un polímero formador de película, un agente blanqueador, una cubierta hidrofóbica, una cubierta adherente y un agente saborizante.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de mayo de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 10/842,152.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 134 del expediente en estudio.

6.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2004/0062724	"Erodible film for treating the surfaces of teeth"	2004-04-01
D2	US 2003/0194382	"Multi-layer patches for teeth whitening"	2003-10-16

6.3.3. Información derivada de los antecedentes

La anterioridad US 2004/0062724 (de aquí en adelante denominada D1), revela un dispositivo en capas que se adhiere a las superficies húmedas de los dientes y libera un agente blanqueador sobre dicha superficie manchada, en un período de tiempo (Fls. 101 a 104).

La anterioridad US 2003/0194382 (de aquí en adelante denominada D2), divulga un parche blanqueador de dientes, con una estructura multicapas, que contiene saborizantes (Fls. 115 a 120).

6.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *"se considerará 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 estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención’ [Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA].

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por ‘obvio’ y por ‘evidente’ a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo ‘que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad’. Lo evidente consiste en la ‘certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda’ (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. ‘DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO’. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089).

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.¹

Visto lo anterior, se advierte que las películas reivindicadas en la presente solicitud

¹ PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010. Publicada el 27 de enero de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

carecen de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, se derivan de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte.

En efecto, la reivindicación 1 consiste en una película de blanqueamiento dental recubierta, que contiene:

- Un polímero hidratable formador de película, en el cual el polímero comprende un polímero poli (etilen-óxido); y,
- Un agente blanqueador.

Dicha película se caracteriza porque:

- Tiene un recubrimiento hidrofóbico sobre una superficie.
- Tiene un recubrimiento adherente a los dientes sobre la superficie opuesta.
- Al menos una de la película o el recubrimiento hidrofóbico contiene un agente saborizante, que comprende un extracto o aldehído, cetona, éster o alcohol saborizantes, que imparten sabor seleccionado del grupo que consiste de menta verde, menta, gaulteria, sasafrás, clavo, salvia, eucalipto, mejorana, canela, limón, lima, uva, naranja, manzana, pera, durazno, fresa, cereza, melocotón, sandía, banana, café, cocoa, mentol, carvona, anetol y combinaciones de los mismos.

Por su parte, el estado de la técnica más cercano es D1, al divulgar una película multicapas que se adhiere a la superficie de los dientes (abstract, Fl. 101 y 102, párrafos 5 y 6), que contiene:

- Un polímero hidrable formador de película que comprende un polímero poli (etilen-óxido) (Fl. 102, Pág. 1, párrafo 8 y Fl. 103, Pág. 2, párrafos 14 y 15).
- Un agente blanqueador (Fl. 103, Pág. 2, párrafo 16).
- Una cubierta hidrofóbica (Fl. 104, Pág. 3, párrafo 22).
- Una cubierta adherente (Fl. 104, Pág. 3, párrafo 26).
- Otros ingredientes en menor cantidad, tales como saborizantes (Fl. 103, Pág. 2, párrafo 21).

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las características técnicas esenciales reivindicadas por la solicitud y aquellas divulgadas en el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

Características esenciales	D1	D2
Una película de blanqueamiento dental recubierta, que contiene: Un polímero hidratable poli etilen-óxido, Un agente blanqueador.	Película multicapas que se adhiere a la superficie de los dientes para blanquearlos que contiene: Polímero hidratable poli etilen-óxido, un agente blanqueador	Múltip capas para blanquear los dientes, que comprende un polímero hidratable poli etilen-óxido y un agente blanqueador.
Un recubrimiento hidrofóbico.	Una cubierta hidrofóbica.	No menciona específicamente.
Un recubrimiento adherente.	Una cubierta adherente.	No menciona específicamente.
Agente saborizante, seleccionado del grupo que consiste de menta verde, menta, gaulteria, sasafrás, clavo, salvia, eucalipto, mejorana, canela, limón, lima, uva, naranja, manzana, pera, durazno, fresa, cereza, melocotón, sandía, banano, café, cocoa, mentol, carvona, anetol, y combinaciones de los mismos.	No específicamente estos.	Saborizantes tales como mentol y menta.
Efecto: Blanqueamiento de dientes.	Efecto: Blanqueamiento de dientes.	Efecto: Blanqueamiento de dientes.

Tal como se observa, la película de blanqueamiento dental, objeto de esta solicitud, se diferencia de las divulgadas en D1 en que contiene saborizantes seleccionados del grupo que consiste de: menta verde, menta, gaulteria, sasafrás, clavo, salvia, eucalipto, mejorana, canela, limón, lima, uva, naranja, manzana, pera, durazno, fresa, cereza, melocotón, sandía, banano, café, cocoa, mentol, carvona, anetol y combinaciones de los mismos. El efecto logrado por esta diferencia es que la película para blanqueamiento produce una sensación de sabor.

Por otra parte, la anterioridad D2 motiva a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica a solucionar el problema técnico objetivo de la solicitud, que consiste en cómo modificar las composiciones de D1 para lograr una película para blanqueamiento que produce una sensación de sabor, ya que divulga (el documento D2) parches de múltiples capas para blanquear los dientes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

que comprende un polímero y un agente blanqueador de dientes (Fl. 115, abstract, Fl. 116, párrafo 10, Fl. 117, párrafo 41, Fl. 118, párrafos 46 y 54) y contiene saborizantes, tales como: Mentol y menta limón (Fl. 119, ej. 2, Fl. 120, ej. 9).

De esta manera, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, enfrentada al problema técnico objetivo, ya indicado, tomaría en cuenta los saborizantes divulgados en D2 y los incluiría en la película multicapa divulgada en D1, obteniendo, de esta forma, la película objeto de la solicitud. Así las cosas, se concluye que dicha película, contenida en la reivindicación 1 de la solicitud, carece de nivel inventivo.

De otro lado, teniendo en cuenta que las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no presentan características adicionales que hagan inventiva la solicitud, éstas igualmente carecen de altura inventiva.

Es pertinente señalar, que el ejemplo 3, contenido en el capítulo descriptivo de la presente solicitud (Fl. 55), compara la película reclamada (A) con la película B de la solicitud US 5894017 (de Abril 13 de 1999). Sin embargo, una vez evaluado dicho ejemplo, es posible concluir que la película B mencionada no es cercana a la película reclamada, porque sus características esenciales sólo son un polímero: 1- polietileno de alta densidad (Col. 6, reivindicación 16) y 2- un ingrediente activo, tal como: Peróxidos de hidrógeno y de carbamida (Col. 5). Por lo tanto, esta comparación no es adecuada.

En consecuencia, las películas reivindicadas en la presente solicitud carecen de nivel inventivo y, por ende, no cumplen las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486.

6.5. Sobre la respuesta de la solicitante

En relación con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante señala que *"dadas las modificaciones realizadas a las reivindicaciones, el documento D1 no divulga todos y cada uno de los elementos reclamados en la presente invención"*. Agrega, que *"D1 no reporta una recubierta o capa adhesiva la cual es separada de la capa de polímero que contiene el agente blanqueador. Así mismo, D2 (2003/0194382) no reporta una capa adhesiva la cual es separada de la capa matriz la cual contiene el agente blanqueador. Teniendo en cuenta que para el solicitante no ha sido posible encontrar en ninguna parte de D1 o de D2 las enseñanzas o sugerencias relacionadas con una capa adhesiva separada de la capa que contiene el agente blanqueador el cual puede ser incluido en las películas blanqueadoras de dientes reportadas allí, y a*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

causa de que una persona entrenada en el arte no habría podido llegar a la invención reivindicada por el solicitante, armada con sus revelaciones, la composición específica reclamada constituye un diseño diferencial sobre todo lo establecido en el arte previo, por lo que se cumple entonces con el requisito de nivel inventivo" (Fl. 130).

Es preciso aclarar, que la película es nueva frente a las enseñanzas divulgadas en D1 y D2. Sin embargo, se demostró que dicha película no cumple con el requisito de nivel inventivo. Además, que la capa adhesiva esté separada de la capa que contiene el agente blanqueador, no es una diferencia con respecto al estado de la técnica más cercano, porque D1 también enseña películas que tienen dos capas separadas (Pág. 3, párrafos 22 y 26); la diferencia entre la película de la solicitud y la revelada en D1, consiste en que la primera contiene agentes saborizantes. Los cuales no le brindan el efecto blanqueador a la película. Por lo demás, el documento D1 es el más cercano al estado de la técnica, porque contiene la mayor parte de las características esenciales de la película reivindicada, lo cual se complementa con el documento D2 que se refiere a parches multicapas para blanquear los dientes y a componentes tales como: Un polímero y un agente blanqueador de dientes y saborizantes como mentol y menta limón, enseñanzas que desvirtúan por completo el nivel inventivo de la solicitud.

La solicitante argumenta que *"la presente solicitud cuenta con un efecto sorprendente dado que, tal como figura en la descripción de la solicitud, en la tabla 1 del ejemplo 1 se aprecia que la película preparada de acuerdo a la presente solicitud tiene una eficacia blanqueadora superior a pesar de su inferior contenido de peróxido, y en el ejemplo 4, donde se compara la película de la presente solicitud frente a otras bandas blanqueadoras disponibles comercialmente, se informa que el efecto blanqueador producido es superior al dar valores de 7 a 8 para mediante un método in vitro (sic)" (Fl. 131).*

El ejemplo 1 del capítulo descriptivo (Fls. 52 y 53) ilustra la preparación de la película reivindicada (película A) y realiza una comparación con la película B de la anterioridad US 5894017 (abril 13 de 1999), en la Tabla I. Al respecto, es preciso indicar que dicha comparación no es adecuada, teniendo en cuenta que la película B no es la más cercana a la película reclamada (A).

Adicionalmente, el ejemplo 4 del capítulo descriptivo compara la película obtenida según, el ejemplo 3, con la película B. Tal como se mencionó, esta comparación no es adecuada, ya que la película B no es la más cercana a la película reclamada, ya que dicha película conocida sólo está constituida por 2 elementos: 1-polímero, -polietileno de alta densidad (Col. 6, reivindicación 16) y 2- un ingrediente activo, tal como: Peróxidos de hidrógeno y de carbamida (Col. 5), y la película reivindicada tiene como características técnicas 3 elementos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46855
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-117705

Recubrimiento hidrofóbico, recubrimiento adherente y saborizante. Por lo tanto, no es posible reconocer que la presente solicitud tenga nivel inventivo a partir de los ejemplos analizados.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "BANDAS MULTICAPA BLANQUEADORAS DE DIENTES".

ARTÍCULO 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 y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

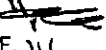
Dada en Bogotá D.C., a los

31 AGO. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No. 4 – 41. Piso 4
Bogotá D.C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho C. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 
Revisó: José Luis Salazar L. 
Aprobó: José Luis Londoño F. 

Página 9 de 9