

As. 102.271

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-120200- -00011-0000

Fecha: 2012-04-10 16:17:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

REF: Expediente No. **06.120.200**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE PALMOLIVE-COMPANY**. Título **COMPOSICIONES BLANQUEADORAS DE DIENTES QUE COMPRENDEN UN POLIMERO DE SILICONA**.

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. 15584 del 20 de marzo de 2012, 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

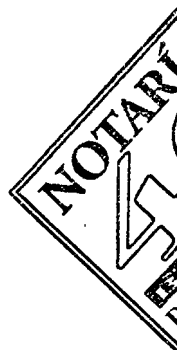
Respaldo el **RECURSO** en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 15584 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, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.



Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	EP1216681	Tooth Coating Composition	Diciembre 19 de 2001

Nivel Inventivo

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que las características técnicas esenciales podían derivarse de manera obvia a partir de las enseñanzas de la anterioridad D2 y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **COMPOSICIONES BLANQUEADORAS DE DIENTES QUE COMPRENDEN UN POLIMERO DE SILICONA.**

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, respetuosamente consideramos que todas las objeciones establecidas por el señor Examinador en la Resolución fueron esclarecidas mediante la respuesta al último examen de fondo, radicada el 21 de febrero de 2011. Nos permitimos observar que el señor Examinador no dio respuesta a todos los argumentos del solicitante, los cuales demostraban que la solicitud cumplía satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo. No obstante lo anterior, presentamos a continuación evidencia clara de que el examen de nivel inventivo carece completamente de fundamento, en cuanto se ha realizado un análisis en retrospectiva, lo cual es totalmente desacertado al evaluar el nivel inventivo de una invención.

La reivindicación 1 de la presente solicitud consiste en un fluido de recubrimiento dental caracterizado porque comprende partículas de hidroxiapatita y un polímero de organosiloxano que comprende un producto de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico, y copoliol de dimeticona.

De acuerdo con el método problema-solución (empleado de manera errónea por el señor Examinador en su examen de nivel inventivo) el **primer paso** a seguir, según el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de la Superintendencia de Industria y Comercio, es identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada. En el presente caso, el Examinador determino que el documento que dicho documento era la publicación EP1216681 (D2).

2 (O) A
ana Pa
NOTA

Este documento enseña composiciones cosméticas para cubrir los dientes y que contienen goma laca (*Shellac*), un solvente para la goma laca, y partículas de mica de titanio. Estos tres componentes son esenciales en las composiciones de D2 (ver ejemplos 1 a 9).

Una vez identificado el documento más cercano a la invención, el **segundo paso** según el método problema solución es determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano.

Al respecto dice el señor Examinador:

“La composición de la reivindicación 1, se diferencia de la composición de D2, en que esta comprende otro polímero de organosiloxano, diferente al de la composición reivindicada”

En efecto, D2 enseña un polímero considerablemente diferente al reivindicado en la presente solicitud. Mientras que el polímero de la reivindicación 1 es un producto artificial de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico, y copoliol de dimeticona, el documento D2 emplea una resina natural conocida como goma laca (*Shellac*) que necesita un solvente para poder ser incluida en las composiciones allí presentadas. Ambos polímeros son bastante diferentes, desde sus orígenes (natural o artificial) hasta sus propiedades fisicoquímicas.

Adicionalmente notamos que las composiciones reveladas en el estado de la técnica contienen exclusivamente mica titanio, de acuerdo a las configuraciones allí divulgadas (ver ejemplos 1 a 9). Hay una única mención a la hidroxiapatita en el párrafo 23 de D2:

“Además, la composición de revestimiento dental de la invención puede, si es necesario, contener diversos agentes colorantes. Ejemplos de tales agentes colorantes incluyen óxido de zinc, óxido de titanio, sulfato de bario, la mica, carbón negro, carbón blanco, fosfato de calcio, fosfato de calcio terciario, hidroxiapatita, óxido de hierro, óxido de cromo, óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de aluminio, escamas de pescado, talco, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, carbonato de bario, y colorantes de alquitrán”.

En este orden de ideas, no vemos ningún tipo de enseñanza o sugerencia en D2 que motivara a un técnico versado en la materia a sustituir la mica titanio por hidroxiapatita. En primer lugar porque D2 establece claramente que la extensa lista de agentes colorantes es adicional a la mica titanio; de ninguna manera enseña que sean intercambiables.

Por otra parte, la lista de agentes colorantes comprende 20 compuestos, sin indicación alguna de que la hidroxiapatita pueda resultar más o menos beneficiosa que cualquiera de los otros 19 agentes. A partir de estas consideraciones, podemos asegurar que el examen del Examinador se limitó a buscar hidroxiapatita en cualquier lugar de la publicación de D2, sin siquiera considerar si había alguna motivación para incluir los elementos requeridos en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Es importante señalar el hecho de que el estado de la técnica falla en revelar, específicamente, dos componentes de una composición que comprende precisamente dos componentes (ver reivindicación 1 de la presente solicitud). Esta observación lleva forzosamente a preguntarse qué tan cercano a la invención es el documento D2 si ni siquiera revela concretamente una sola característica técnica de la presente invención.

Volviendo al método problema-solución, el **tercer paso** requiere definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial. En vista de las diferencias flagrantes con el estado de la técnica se puede decir que se está proporcionando una composición completamente diferente a cualquier composición conocida en el campo de la invención. Sin embargo, dice el señor Examinador:

“El hecho de incluir un polímero diferente al ya divulgado en la composición de D2, causa que la composición mantenga el efecto de impartir blancura a los dientes, mejorando su apariencia”.

Cabe anotar en este momento que ni la decisión 486, ni la Guía para evaluar Patentes de Invención requieren que las invenciones presenten un efecto inesperado o sorprendente: el efecto sorprendente se utiliza como indicio de nivel inventivo, pero nunca como condicionante del mismo. En este sentido es indispensable que, sin importar si hay un efecto técnico sorprendente o no, el Examinador demuestre –pues sobre este recae la carga de la prueba– que la invención se puede obtener de manera obvia a partir del estado de la técnica.

Siguiendo con el **cuarto paso** del método problema-solución, el señor Examinador establece que:

“(…) el Problema Técnico Objetivo es: ‘cómo modificar la composición, conocida, para lograr una composición alternativa a las ya divulgadas en D2’”

4

OT
REG
ACADA

Al respecto el mismo Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio establece lo siguiente:

“La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica”

Por lo tanto el argumento del señor Examinador según el cual la composición de la reivindicación 1 es considerada *una alternativa igualmente probable, lo cual es indicio de falta de nivel inventivo* carece de fundamento, basado en el párrafo citado arriba.

Ahora bien, el **quinto y último paso** del método problema-solución es evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia. Adicionalmente, el Instructivo establece que:

“Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.

“Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo”. (Subrayado fuera de texto)

Es fundamental resaltar que las enseñanzas que se van a utilizar para complementar el estado de la técnica más cercano y llegar a la composición de la invención evaluada **tienen que provenir del estado de la técnica**. El Examinador no puede utilizar las enseñanzas de la invención evaluada, entre otros, porque si lo hiciera todas las solicitudes de patentes presentadas serían obvias y ninguna cumpliría con el requisito de nivel inventivo.

Hasta este punto, según el análisis de nivel inventivo del señor Examinador (con el que estamos completamente en desacuerdo) se esperaba que se mostrará un documento que enseñe específicamente el uso de un polímero de organosiloxano que comprende un producto de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico, y copoliol de dimeticona en composiciones de recubrimiento dental, de manera tal que las composiciones reivindicadas fuesen consideradas obvias. Sin embargo, el señor Examinador simplemente dice:

RECIBIDO
2023
Diana
NO

“Adicionalmente **en la descripción de la presente solicitud**, se menciona que la composición de la invención se puede obtener indistintamente con el polímero producto de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico, y copoliol de dimeticona: PEG/PPG-25/25 dimeticona/acrilato copolímero, o con el polímero organosiloxano, copoliol de silicona (...), para lograr el mismo efecto (impartir blancura a los dientes, mejorando su apariencia); por lo tanto no se evidencia un efecto sorprendente por la presencia específica del polímero de la composición de la reivindicación 1, ya que además el polímero copoliol de silicona también se mencionaba en D2 (pág. 3, párrafo 14)”.**(Negrita fuera de texto)**

Existen por lo menos tres aspectos que desvirtúan completamente este razonamiento:

1. Como se expuso anteriormente, el Examinador no puede buscar en la descripción de la presente solicitud para complementar el estado de la técnica. Un técnico versado en la materia evidentemente no hubiera podido hacerlo al momento de la invención. Esto prueba sin lugar a dudas que el examen de nivel inventivo es un análisis en retrospectiva y por tanto carece completamente de fundamento.
2. En ningún momento el solicitante hace mención del copoliol de silicona en las reivindicaciones. Es preciso mencionar que el Examinador debe hacer el examen de patentabilidad sobre la materia divulgada en reivindicaciones, ya que estas son las que definen la materia a proteger. Por lo tanto, no nos es claro porque el Examinador compara el estado de la técnica con otros polímeros que nunca fueron reivindicados y que apenas se mencionan en la descripción.
3. El documento D2 no menciona específicamente el copoliol de silicona. El párrafo 14 de D2 citado por el Examinador dice:

“Ejemplos de tal resina incluyen una resina acrílica, una resina de acetato de vinilo, una resina alquídica, una resina de cloruro de vinilo, una resina de silicona, una resina de flúor, rosina, etc.”

Es de vital importancia resaltar que el Examinador está tomando elementos divulgados en la presente invención para completar su análisis de nivel inventivo, lo cual es un claro caso de análisis en retrospectiva. Al respecto, el Instructivo de la Superintendencia de Industria y Comercio dice lo siguiente:

“(…) 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”.

Por lo tanto es incuestionable que el Examinador se equivoca al tomar elementos de la descripción de la presente solicitud. Como razón adicional notamos que las enseñanzas escogidas por el Examinador no estaban a disposición del técnico versado en la materia en el momento de la invención. En este sentido, cualquier enseñanza o análogo divulgado en la descripción debe ser considerado como fruto de la investigación de los inventores de la presente solicitud, pero nunca como estado de la técnica para afectar el nivel inventivo de la misma solicitud.

Dice adicionalmente el señor Examinador que una persona del oficio normalmente versada en la materia intercambiaría el polímero copoliol de silicona de D2 (que como se demostró no está divulgado en esta anterioridad) por el polímero producto de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico y copoliol de dimeticona, divulgado en *Product list INCI*, una lista de múltiples compuestos que no enseña su uso ni su aplicabilidad en composiciones de recubrimiento dental. Frente a este argumento, respetuosamente advertimos que el examen de nivel inventivo no se limita a buscar los elementos de una reivindicación en cualquier lugar, para decir posteriormente que mezclarlos sería obvio. El Examinador debe demostrar que el estado de la técnica por sí mismo motiva a hacer las modificaciones planteadas en el análisis de nivel inventivo, lo que nunca quedo evidenciado.

Por otra parte, dice el señor Examinador:

“Adicionalmente, es conocido que las resinas de siliconas modificadas (polisiloxanos, categoría a la cual pertenece el polímero presente en la composición reivindicada) son utilizadas como películas para revestimientos de superficies³ (sic)”

Y cita adicionalmente la Enciclopedia de Tecnología Química, tomo XIV, págs.. 634 y 641. Nuevamente, dicha enciclopedia no menciona específicamente el polímero reivindicado, como tampoco sugiere utilizarlo en combinación con hidroxiapatita en composiciones de recubrimiento dental. Existen millones de polímeros, y no encontramos una sola referencia en los documentos del estado de la técnica citados por el señor Examinador que lleven a escoger específicamente un polímero de organosiloxano que comprende un producto de la reacción de t-butil acrilato, ácido metacrílico, y copoliol de dimeticona en composiciones de recubrimiento dental. Simplemente no hay ninguna motivación, ni siquiera divulgación, para que una persona versada en la materia lo hubiese escogido.

Finalmente, dice el señor Examinador:

"(...) en este documento D2 se observa el uso de otros polímeros (párrafo 15), entre otros éteres de celulosa, los cuales también se pueden incluir en las composiciones de la invención según lo mencionado en la descripción de la presente solicitud (...) lo cual permite concluir que la presencia del polímero PEG/PPG-25/25 dimeticona/acrilato copolímero, no es relevante porque, como ya se mencionó antes, no se evidencia un efecto sorprendente con el uso específico de éste, en la composición reclamada".

Una vez más, el Examinador no puede usar las enseñanzas de la presente invención para afectar el nivel inventivo. A manera de analogía, esto es equivalente a decir que un efecto sinérgico es obvio porque el solicitante lo explica en su descripción. La obviedad se debe demostrar a partir del estado de la técnica, no a partir de la solicitud evaluada. Por otra parte, hacemos énfasis en que no es necesario demostrar un efecto sorprendente para obtener un beneficio de patente, como se puede observar en el artículo 14 de la Decisión 486 y que el análisis de nivel inventivo se debe hacer sobre la materia reivindicada, no sobre materia divulgada únicamente en la descripción, como es el caso de los éteres de celulosa.

Para resumir, el análisis de nivel inventivo del señor Examinador está completamente equivocado y contraviene el modelo problema-solución, así como la figura de técnico versado en la materia. El señor Examinador se ha limitado a buscar elementos divulgados en la presente solicitud en el estado de la técnica, pero no ha demostrado que un técnico versado en la materia hubiera podido obtener las composiciones reivindicadas de manera obvia. Por estos motivos el análisis de nivel inventivo del señor Examinador no demuestra que la invención carezca de nivel inventivo.

En conclusión, el estado de la técnica no proporciona todos los elementos necesarios para obtener las composiciones de la presente solicitud, y por tanto un técnico versado en la materia no hubiera podido obtener de manera obvia las composiciones reivindicadas. En este sentido, la presente invención cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.

En consecuencia, creemos que existen argumentos suficientes para que la decisión de negar la solicitud sea revocada y solicitamos entonces al señor examinador reconsiderar su decisión con base en los argumentos expuestos.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

CAR
Diana P
NOTA

DERECHO

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: Los Países Miembros 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 de aplicación industrial”.

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

PERTICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 15584 del 20 de marzo de 2012, 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, arriba citados.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria 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.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41



San Pedro de

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN
PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superintendencia
Industria y Comercio

fue presentado personalmente por su signatario
Cedeno Sarmiento Jacobo

quien se identificó con C.C. No: 86410337
de USACHEN - CP 57492C.S.J

en la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D.C.,
hoy 10 ABR. 2017

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

