



No. 08-029933- -00008-0000

Fecha: 2012-04-03 16:42:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

As. 106.675

Señor

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

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **08.029.933**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE PALMOLIVE-COMPANY**. Título **DENTÍFRICO BLANQUEADOR DE FASE ÚNICA**.

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. 12293 del 29 de febrero 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. 12293 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
D1	US20050063923	Hydrophobic tooth whitening system and methods of use	24 Marzo 2005
D2	WO9107184	Substantially anhydrous complexes of PVP and H ₂ O ₂	30 Mayo 1991

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 combinadas de las anterioridades D1 y D2 y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **DENTÍFRICO BLANQUEADOR DE FASE ÚNICA.**

FUNDAMENTOS:

En primer lugar advertimos que la decisión de negar la patente en este momento del trámite es completamente arbitraria y por demás afecta el debido proceso en el registro de patentes de invención. Para sustentar lo anterior nos remontamos al oficio 17551, primer y único examen de patentabilidad de la presente solicitud, en donde el señor Examinador determinó que la materia reivindicada en la presente solicitud no cumplía con algunos de los requisitos establecidos en la Decisión 486 en cuanto el pliego reivindicatorio en general no era suficientemente claro y conciso, la reivindicación 21 divulgaba un uso, y las reivindicaciones 1 – 20 carecían de novedad en vista de los documentos D1 y D2 (correspondientes a los documentos D2 y D1, respectivamente, citados en la Resolución). Es necesario señalar que en ningún momento se hizo alusión alguna a que el requisito de nivel inventivo estuviera afectado por alguno o ambos de los documentos citados como estado de la técnica.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2012, dentro del término legal establecido en la Decisión 486 el solicitante presentó respuesta a las objeciones establecidas en el examen de patentabilidad y, en vista de lo expresado en la Resolución, supero todas las objeciones indicadas en dicho examen, a saber claridad y concisión del pliego reivindicatorio, reivindicaciones que divulgaban usos y novedad.

A pesar de presentar un pliego reivindicatorio que cumplía con los requisitos de claridad, concisión y novedad, el señor Examinador denegó la presente solicitud alegando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, objeción que nunca fue notificada al solicitante. Esto está en clara contradicción con el artículo 45 de la Decisión 486, en donde se lee:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (Subrayado fuera de texto)

Vale la pena señalar que el artículo 45 hace referencia específica a los impedimentos que subsistieran, es decir a aquellos impedimentos, como por ejemplo incumplimientos de requisitos establecidos en dicha Decisión, que fueron notificados al solicitante y que no se superaron en la respuesta. En otras palabras, la oficina nacional competente no puede denegar la patente por impedimentos que no fueron notificados en ningún momento al solicitante, ya que este no sabría de su existencia y en consecuencia no hubiera podido hacer las modificaciones o aclaraciones necesarias para demostrar la patentabilidad de su invención.

Por este motivo consideramos que la denegación de la presente aplicación después de la notificación de un único examen de patentabilidad que no contenía la objeción de nivel inventivo (por la cual finalmente se negó la presente solicitud) es sumamente arbitraria y viola las disposiciones legales establecidas en la Decisión 486. Por sí sola, esta es razón suficiente para revocar la decisión tomada mediante la Resolución 12293.

No obstante lo anterior, el solicitante desea manifestar que, contrario a lo expresado por el señor Examinador, la presente solicitud sí cumple con el requisito inventivo, ya que un técnico versado en la materia no hubiera podido desarrollar la presente invención de manera obvia a partir de los documentos citados como estado de la técnica.

Como se discute a lo largo de la descripción de la presente solicitud, antes de la invención se conocían composiciones blanqueadoras similares a las reivindicadas en donde era necesario utilizar dos fases en dichos dentífricos para mantener separados los componentes, particularmente era necesario separar el abrasivo para mantener la estabilidad del peróxido.

El problema era entonces que si se formulaba un dentífrico de una sola fase (los cuales son menos costosos que sus contrapartes de dos fases) que contuviera peróxido y un abrasivo, dicho abrasivo disminuiría progresivamente la estabilidad del peróxido y, considerando los tiempos de almacenamiento de estos productos, para cuando el consumidor utilizara el producto este ya no tendría los efectos benéficos del producto inicial, esto debido a que el abrasivo reacciona en solución acuosa con peróxido de hidrógeno reduciendo la eficacia blanqueadora de la solución. Esta es la razón por la cual la formulación reivindicada contiene un vehículo sustancialmente anhidro donde simplemente debido a la ausencia de agua en la formulación se impide la reacción del abrasivo con el peróxido. Notamos que ninguna de las referencias citadas reconoce este problema. Específicamente, observamos que D1 no revela los compuestos de la composición reivindicada en una sola formulación; para llegar a esta formulación se deben escoger compuestos específicos a lo largo del documento D1 tal como exponemos más adelante.

Para resolver dicho problema técnico la presente invención propone una composición de fase única que comprende peróxido de hidrogeno en complejo con una polivinilpirrolidona entrecruzada, y en donde el abrasivo tiene un tamaño de partícula promedio de 1 a 20 μm , y que además comprende un vehículo sustancialmente anhidro oralmente aceptable en donde el vehículo comprende un copolímero en bloque de óxido de etileno/ óxido de propileno.

Al aplicar dicha solución se encontró sorprendentemente que el abrasivo se podía utilizar sin afectar significativamente la estabilidad del peróxido, lo que significa que se logró proporcionar un dentífrico de fase única con estabilidad consistente durante largos intervalos de tiempo. Esto se demuestra en la descripción comparando el Ejemplo 1 con el Ejemplo Comparativo I. Aun cuando se utilizó un 12,44% de sílice abrasiva (que según el estado de la técnica era incompatible con el peróxido) en la composición de peróxido (tabla 2), la recuperación del peróxido después de un envejecimiento acelerado fue relativamente alta.

Específicamente, en la tabla 1 donde no se utilizó abrasivo, la recuperación de peróxido fue de 89 % mientras que en la composición de peróxido y abrasivo (una sola fase) fue de 77 % lo cual es totalmente inesperado ya que uno esperaría la inactivación total del peróxido debido a la presencia del abrasivo, según explicamos previamente.

Por otra parte, notamos que ninguna de las anterioridades D1 o D2 proporciona enseñanza o sugerencia alguna que llevara a un técnico versado en la materia a tomar sus composiciones y modificarlas para obtener la composición de peróxido y abrasivo de una sola fase de la presente invención. Es preciso mencionar que para afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente que divulga composiciones que contienen elementos conocidos en la técnica por separado, es imperativo demostrar que el mismo estado de la técnica motiva al técnico versado en la materia a hacer los cambios propuestos por el señor Examinador y no se debe limitar a señalar los elementos particulares en otros documentos. Dicha motivación nunca fue demostrada en el análisis de nivel inventivo realizado en la Resolución.

Aun asumiendo que el técnico versado en la materia combinara las anterioridades citadas, con lo que estamos en desacuerdo, existen varias circunstancias que no permiten concluir que la presente invención se obtuviera de manera obvia. La primera de estas circunstancias es que la reivindicación 1 de la presente solicitud requiere específicamente que el abrasivo tenga un tamaño de partícula promedio de 1 a 20 μm . Inclusive el señor Examinador reconoce esta diferencia al establecer que:

"(...) la solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que el abrasivo tiene un tamaño de partícula promedio de 1 a 20 μm , mientras que en D1 los compuestos de sílica coloidal se usan como agentes para mejorar la adhesión del complejo blanqueador a la superficie del diente".

Adicionalmente, advertimos que D2 no enseña en ningún momento que las partículas abrasivas tengan un tamaño de partícula promedio de 1 a 20 μm , por lo que no es posible obtener las composiciones reivindicadas en la presente invención como una simple combinación de enseñanzas del estado de la técnica. Además, este tamaño de partícula es importante ya que un tamaño de partícula excesivo dañaría el esmalte dental a medida que se utiliza la composición debido al efecto pulidor del abrasivo por lo que esta cuidadosa selección del tamaño de partícula por parte de los inventores le dan aún más un carácter inventivo a la composición que no se sugería en D2. Como segunda circunstancia notamos que ninguna de las anterioridades anticipa los resultados obtenidos en la presente invención, detallados arriba, por lo que no se puede argumentar que el concepto inventivo de la presente solicitud es obvio.

Como evidencia adicional del nivel inventivo de la invención deseamos resaltar que el documento D2, está dirigido a un complejo de polivinilpirrolidona y peróxido de hidrógeno con actividad microbicida lo cual es claro de la lectura del documento D2:

"Formulaciones antimicrobianas de los complejos de la invención se preparan utilizando una cantidad microbicida del complejo PVP-H₂O₂ sustancialmente anhidra y un diluyente aceptable y/u otros ingredientes activos e inactivos en la forma de una suspensión, solución, gel de dispersión, polvo, pasta, supositorio, un aerosol, ungüento, tabletas, etc".

"La formulación también puede ser impregnada en, o se aplica sobre, un soporte adecuado, tal como una gasa, algodón, esponja, etc. En general, el complejo se activa por la presencia de agua presente en la superficie que contiene los microbios, en donde el agua tiene la función de liberar el peróxido de hidrogeno del complejo".

Como primera medida notamos que una persona versada en la materia no habría recurrido al documento D2, donde se revelan complejos con actividad microbicida con el fin de obtener una composición para el blanqueamiento dental. Simplemente, no vemos ninguna sugerencia en este documento que guíe a dicha persona para obtener la composición de blanqueamiento dental de la presente invención.

Creemos que este argumento es suficiente para supera el nivel inventivo de la invención, sin embargo, deseamos resaltar otra circunstancia encontrada en el análisis del señor Examinador. Si bien es cierto que las enseñanzas de D2 no son suficientes para complementar las enseñanzas de D1 para llegar a la presente invención, resaltamos lo siguiente:

Al referirse a D2, el señor Examinador en la tabla comparativa hace referencia a la formulación 6 de dicho documento. Al analizar el documento D2, observamos que hay 14 formulaciones con particularidades de la invención. Entonces nos preguntamos cual es la motivación que tiene una persona versada la materia para escoger específicamente la formulación 6 entre estas 14 realizaciones. Adicionalmente, la formulación 6 citada por el señor Examinador no contiene únicamente los elementos citados en el cuadro comparativo, advertimos que este documento contiene entre otros, lauril sulfato de sodio, goma xantan, polietilenglicol, povidona, etc. Esto solamente nos lleva a pensar que el señor Examinador realizó un análisis en retrospectiva de la invención reivindicada para afectar su nivel inventivo.

Consideramos que la única forma de llegar a la presente invención es escogiendo cada uno de los elementos reivindicados (peróxido de hidrogeno en complejo con PVP, abrasivo y vehículo sustancialmente anhidro) y buscándolos en el estado de la técnica. Deseamos puntualizar acá que el examinador debe tomar las enseñanzas del estado de

la técnica y llevar a cabo un análisis objetivo de las divulgaciones del estado de la técnica no influenciado por el conocimiento que se tiene de la invención.

Siguiendo con D2, encontramos la siguiente revelación en la página 20:

“Las anteriores formulaciones (1-14) y aplicaciones ilustran métodos para reducir el contenido antibacterial de superficies mediante la utilización del complejo anhidro PVP-Peróxido de hidrógeno de la invención” (subrayado fuera de texto)

Claramente, la formulación 6 de D2 no es una composición dentífrica blanqueadora de dientes como lo indica el señor Examinador sino que por el contrario dicha formulación, aunque corresponde a un dentífrico, se utiliza para reducir el contenido bacterial de las superficies dentales. Esto se puede explicar por la habilidad del peróxido de hidrogeno de liberar radicales libres sobre las membranas celulares de los microorganismos.

En conclusión, si el señor Examinador toma el documento D2 sin tener en cuenta las enseñanzas de la reivindicación 1, notará que no hay sugerencia para escoger la formulación 6 de dicho documento. Insistimos la única forma es llevando a cabo un análisis en retrospectiva. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los complejos allí revelados son útiles como agentes microbicidas, no vemos sugerencia alguna para utilizar las enseñanzas de dicho documento para obtener la composición para el blanqueamiento dental de la presente invención.

Lo mismo podemos decir para D1, el estado de la técnica más cercano, donde el señor Examinador no ha citado una sola formulación específica cercana a la presente invención. Notamos que ha tomado elementos de los párrafos 23, 24, 33, 35-38 y 45 para llevar a cabo una comparación con la formulación reivindicada. En este sentido, notamos que si una persona versada en la materia tuvo que recurrir a varias partes del documento D1 para llegar a la formulación reivindicada, necesariamente tuvo que emplear actividad inventiva. Notamos además que los párrafos 23 y 24 nombran una gran lista de compuestos peróxido entre los que se encuentra el peróxido reivindicado. Un vez más, no queda clara la motivación para escoger específicamente el compuesto específico reivindicado.

Hacemos notar que no basta con que el estado de la técnica mencione un elemento de las reivindicaciones, tiene que existir una motivación para incluir cada uno de los elementos reivindicados en una sola composición. En este orden de ideas, la única forma posible para llegar al objeto de la invención es mediante un análisis en retrospectiva, como se indicó previamente para el caso de D2.

Entonces, la solución que propone la presente invención de combinar en una sola fase el compuesto peróxido y el abrasivo no se encuentra sugerida en ninguno de los documentos D1 o D2, es más, vemos que los problemas técnicos que afrontan estos documentos son totalmente diferentes.

En resumen, basados en las interacciones químicas y en los conocimientos que se tenían en la técnica al momento de invención era de esperarse que las composiciones reivindicadas con la presencia de abrasivos fueran altamente inestables, y por lo tanto se requería mantener el abrasivo separado en otra fase, lo cual incrementaría los costos de producción.

Sin embargo, en contra de los prejuicios técnicos, la presente invención ofrece de manera inesperada una formulación que contiene peróxidos y abrasivos en una sola fase que es, con escasa diferencia, tan estable como una composición que no contiene abrasivos. Simplemente, un técnico versado en la materia no hubiera esperado este resultado.

En conclusión, solicitamos al señor examinador reconsiderar su decisión de negar la patente en vista de los argumentos anteriormente expuestos.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

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”.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 12293 del 29 de febrero 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.

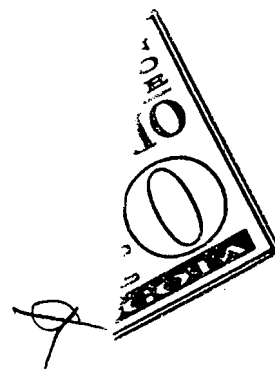
Del Señor Director


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





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN
PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superintendente
Industria y Comercio

fue presentado personalmente por su signatario: Cadere del Monte
quien se identificó con C.C. No: 8040377
de USA Zen - TP 5749

en la Notaría Cuarenta del Circuito de Bogotá D.C.,
hoy 03 ABR. 2012

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

