

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 64498 del 17 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES BLANQUEADORAS NO ACUOSAS PARA EL CUIDADO ORAL”, con fundamento en los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad, las reivindicaciones 1 a 16 carecen de nivel inventivo y las reivindicaciones 1, 3 a 7 y 9 faltan a la claridad y concisión requeridas.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de noviembre de 2015, con el No. 14-134499-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, argumentando que de tal manera se superan las objeciones de claridad y concisión trasladadas por esta Oficina, para el capítulo reivindicatorio denegado.

En relación con la novedad de la materia reivindicada la recurrente afirma que “(...) el documento D1 y el documento D2 tan solo describen composiciones de blanqueamiento dental que comprenden un agente blanqueador y un vehículo polímero hidrófobo y también dan a conocer composiciones que pueden comprender un agente potenciador de la adherencia. Si bien es cierto que D1 y D2 revelan un complejo PVP-peróxido de hidrógeno como agente de blanqueamiento, también es cierto que ninguno de los dos documentos describe o sugiere la composición de la reivindicación 1 (...) todos los ejemplos en D1 contienen plastigel (una mezcla de aceite mineral y polietileno) de un agente potenciador de la adherencia (...) D2 describe composiciones que contienen plastigel (Composiciones A y B) o petrolato (Composiciones C y D) como un agente mejorador de potencia; por lo tanto, ninguna de las referencias citadas describe o sugiere que la composición deba comprender polímero de sílica y sílica adhesiva, y que también deba contener las fuentes de peróxido y materiales específicos de la presente invención (...) Por lo tanto es claro que la presente invención cumple a cabalidad con el requisito de novedad (...)”.

En cuanto al nivel inventivo de la materia de la solicitud la recurrente afirma que “(...) la presente solicitud muestra que la combinación del sistema de adhesión que comprende un material orgánico, como el descrito en la reivindicación 1 proporciona una mayor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

retención de la composición a la superficie del diente, y también mejora la estabilidad de la fuente de peróxido y ayuda a maximizar la entrega de una concentración efectiva de la fuente de peróxido en el sitio objetivo (...) es claro que el ejemplo 1 proporciona una prueba comparativa entre la composición de la presente invención que contiene PVP como el agente potenciador de la adherencia y el aceite mineral (Fórmula I), y la composición de las referencias que contienen tan solo el aceite sin el agente potenciador de la adherencia (cPVP) (Fórmula II) (...) contrario a lo afirmado por el señor examinador si existe evidencia del efecto técnico de la invención en comparación con las composiciones convencionales del estado del arte (...) también resulta importante señalar que D1 y D2 enseñan aceite mineral como un agente potenciador de la adherencia. Los datos que se muestran en la tabla 2 de la presente invención (...) indican que la composición ejemplificada de acuerdo con una modalidad de la invención, es decir, con un material orgánico (aceite mineral) y con cPVP, (Fórmula I) proporciona un nivel inesperado de blanqueamiento en comparación de las referencias (Fórmula 2). Por lo tanto, es demostrado que ninguno de D1 y D2 sugiere o reporta este efecto técnico inesperado (...)"

Concluye finalmente la recurrente que "(...) para una persona versada en la materia no habría sido obvia la invención a partir de la combinación de los documentos D1 y D2 dado que ninguno de estas dos anterioridades sugiere un agente de mejoramiento de la adhesión del tipo cPVP junto con un material orgánico (...)"

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a las modificaciones del capítulo reivindicatorio según las cuales la recurrente argumenta que se supera la falta de claridad y concisión del capítulo reivindicatorio presentado con radicado No. 14-134499-00003-0000, esta Oficina encuentra que:

Para la reivindicación 1 se aclara a la recurrente que no es clara porque se refiere a un resultado a alcanzar cuando señala que la fuente de peróxido se encuentra en una "cantidad efectiva para suministrar 0.01% a 5.5% de peróxido de hidrógeno". Es importante recordar a la recurrente que, cuando la invención se define por un resultado por alcanzar, en realidad equivaldría a definirla por el problema técnico a resolver e incluiría todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Esta objeción también aplica para las reivindicaciones 5 y 6.

Adicionalmente, también en la reivindicación 1 no se establece las opciones del agente de mejoramiento de adhesión a la superficie dental, lo cual no permite determinar el alcance de la solicitud porque la descripción tampoco establece con claridad cuáles son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

dichos agentes de adhesión a la superficie dental, siendo esta según la recurrente una característica técnica esencial de la presente invención.

La reivindicación 3 también sigue careciendo de concisión y no se encuentra enteramente soportada en la descripción, porque menciona que el agente mejorador de adhesión a la superficie dental comprende una cantidad adicional de polivinilpirrolidona reticulada. Sin embargo, las reivindicaciones precedentes no mencionan cuales son los componentes del agente mejorador de adhesión a la superficie dental, por lo cual el mencionar que éste adicionalmente comprende polivinilpirrolidona reticulada genera confusión y no permite determinar el alcance del pliego reivindicatorio.

Por último, la reivindicación 7 sigue careciendo de claridad y concisión puesto que define el adhesivo de silicona por un parámetro “(...) es un adhesivo de silicona sensible a la presión (...)” y por su método de obtención “(...) el cual es un copolímero preparado mediante la condensación de una resina de silicona con un di-hidroxi poli-diorganosiloxano”, lo cual no es válido puesto que el adhesivo de silicona puede ser caracterizado por su nombre o descripción.

En lo relacionado con la novedad de la materia reivindicada, esta Oficina aclara que la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso no es nueva tal como se trasladó en la decisión recurrida frente a las enseñanzas dadas por el documento D2, de acuerdo a la siguiente tabla comparativa:

Características esenciales del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 14-134499-00006-0000	Documento D2 (MXPA06001603)
Una composición para el cuidado oral no acuosa, caracterizada porque comprende:	Una composición para el cuidado oral no acuosa, caracterizada porque comprende:
-Una fuente de peróxido, seleccionado de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, percarbonato de sodio, un complejo de peróxido de hidrógeno reticulado-polivinilpirrolidona, perborato de sodio y una combinación de dos a más de los mismos.	-Una fuente de peróxido, seleccionado de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, percarbonato de sodio, perborato de sodio, complejos de polivinilpirrolidona –peróxido (PVP-H2O2) y mezclas de los mismos. (Pág. 12 y 13, ej. 1 A y B tabla I, 25% de PVP H2O2 o percarbonato de sodio, ej. II C y D, tabla II, 33.0% de percarbonato de sodio).
-Un sistema de adhesión que comprende:	-Un sistema de adhesión que comprende:
i. Un componente hidrofóbico que comprende un polímero de silicona y un adhesivo de silicona.	i. Un componente hidrofóbico que comprende un polímero de silicona y un adhesivo de silicona (Pág. 15 a 18, BIO PSA, Ej. 1 B, tabla I; Ej. II C y D, tabla II)
ii. Un agente de mejoramiento de la adhesión a la superficie dental.	ii. Un agente de mejoramiento de la adhesión en la superficie dental que corresponde a una mezcla de aceite mineral y polietileno (plastigel), polietilenglicoles (pág. 20, ln 2 y 10 a 25, (Ej. 1B, tab. I; Ej. II C y D, tab.II).
iii) y un material orgánico seleccionado de: cera de abejas, aceite mineral, una mezcla de aceite mineral y polietileno, vaselina, una parafina líquida y una mezcla de copolímero hidrogenado	iii. Un material orgánico seleccionado de cera de abejas, aceite mineral, petrolato blanco, mezcla de un copolímero hidrogenado de butano/etileno/estireno, ceras de polietileno,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

Características esenciales del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 14-134499-00006-0000	Documento D2 (MXPA06001603)
de buteno/etilestireno, una cera de polietileno, poliisobuteno, un copolímero de polivinilpirrolidona/vinil acetato; un poliacrilato; una laca; y una combinación de dos o más de los mismos	poliisobuteno, copolímeros de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Pág. 19 ln.24 a 27 y Pág. 20 ln 1 a 8)

Por lo anterior, se reitera que la reivindicación 1 no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D2, ya que la inclusión de propiedades físicas tales como “(...) *que tiene un índice de tasa de Herschel-Bulkley de menos de 0,7, y una deformación crítica mayor que o igual a 0.02*” no corresponden a características técnicas esenciales de la composición, sino a resultados a alcanzar. Con respecto a D1 vale la pena aclararle a la recurrente que los argumentos expuestos con respecto a la novedad no proceden, puesto que en la decisión recurrida esta anterioridad no fue utilizada para afectar este requisito de patentabilidad.

Ahora bien, en lo relacionado con el nivel inventivo, se aclara que las enseñanzas de los documentos D1 y D2, en su conjunto, sí se consideran válidas para afectar la patentabilidad de la materia de la presente solicitud porque:

D1 (MXPA06001677) enseña una composición blanqueadora de dientes que comprende: 1) agentes blanqueadores seleccionados de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, , perborato de sodio, y los complejos de polivinilpirrolidona-H₂O₂ (PVP-H₂O₂) (Pág. 12, líns. 9 – 14) en una cantidad desde 0.1% a alrededor de 50% (Pág. 14, líns. 9 – 13), 2) un sistema de adhesión que comprende: i) Un componente hidrofóbico que comprende un polímero de silicona y un adhesivo de silicona, en donde la modificación de una proporción de resina de silicona a polidiorganosiloxano modifica la pegajosidad del polímero hidrofílico (Pág. 17, líns. 2-11), ii) Un agente de mejoramiento de la adhesión a la superficie dental el cual comprende uno o más componentes seleccionados del grupo que consiste de ceras, polímeros no iónicos comprendiendo óxido de etileno y óxido de propileno, aceite mineral gelificado de polietileno, petrolato, compuestos conteniendo sílice hidrofóbica, y mezclas de los mismos (reivs. 12, 13 y 15) o plastigel una mezcla de aceite mineral y polietileno), petrolato blanco, goma laca, mezcla de parafina líquida, copolímero hidrogenado de butano/etileno/estireno (versagel), ceras de polietileno, ceras microcristalinas, poliisobuteno, copolímeros de acetato de vinilo/polivinil pirrolidona y polímeros de poliacrilato insolubles (Pág. 19, líns. 1 – 7). Específicamente los ejemplos 1, 2 y 4 de la anterioridad presentan composiciones que comprenden 4 y 12% de Peralcali de peróxido de hidrógeno al 35%, 30% de silicona fluida o polidimetilsiloxano fluido (DOW CORNING® Q7-9120), y 11-20% de una mezcla de aceite mineral y polietileno (plastigel 5) y además indica que las formulaciones de la Tabla 1 se forman mediante la adición de polímeros hidrofobos de silicona disponibles comercialmente como Dow Corning Q7-9120 y Dow Coming 8-7.016 en dimeticona (Pág. 31, líns. 1-8). Entonces la diferencia con la materia reclamada radica en que no se señala específicamente que las composiciones no sean acuosas; de tal manera que la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las divulgadas en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

D1, desarrollaría composiciones orales para el cuidado oral no acuosas, ya que la misma anterioridad destaca que el contenido de agua puede variar entre el 0,05 a 10% (Pág. 30, líns. 14-16) e incluso del 0 al 10% (Pág.24, tabla), afectándose así el nivel inventivo de la materia de la solicitud

Por su parte el documento D2 (MXPA06001603) divulga composiciones blanqueadoras para el cuidado oral que comprenden: 1) Una fuente de peróxido, seleccionado de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, percarbonato de sodio, perborato de sodio, complejos de polivinilpirrolidona –peróxido (PVP-H₂O₂) y mezclas de los mismos. (Pág. 12 y 13, ej. 1 A y B tabla I, 25% de PVP H₂O₂ o percarbonato de sodio, ej. II C y D, tabla II, 33.0% de percarbonato de sodio), 2) Un sistema de adhesión que comprende: i) Un componente hidrófobo que comprende un polímero de silicona y un adhesivo de silicona (Pág. 15 a 18, BIO PSA, Ej. 1 B, tabla I; Ej. II C y D, tabla II), ii) Un agente de mejoramiento de la adhesión en la superficie dental que corresponde a una mezcla de aceite mineral y polietileno (plastigel), polietilenglicoles, (pág. 20, ln 2 y 10 a 25, (Ej. 1B, tab. I; Ej. II C y D, tab. II) y iii) Un material orgánico seleccionado de cera de abejas, aceite mineral, petrolato blanco, mezcla de un copolímero hidrogenado de butano/etileno/estireno, ceras de polietileno, poliisobuteno, copolímeros de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Pág. 19 ln.24 a 27 y Pág. 20 ln 1 a 8) y es esencialmente no acuosa (tabla de la pág. 25 del 0 al 10% y Pág. 31 ln 12-13); lo relevante de D2 radica en que enseña el elemento diferenciador de la actual solicitud con respecto a D1, es decir, que este tipo de composiciones son esencialmente no acuosas. Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia se vería motivada por la información divulgada en el documento D2 para formular composiciones como las del documento D1 pero anhidras, ya que en la descripción de la solicitud no demuestra mediante ensayos comparativos algún efecto o ventaja de la composición reclamada frente a las composiciones específicas de los ejemplos del documento D1.

Frente al argumento de la recurrente según el cual “(...) la presente solicitud muestra que la combinación del sistema de adhesión que comprende un material orgánico, como el descrito en la reivindicación 1 proporciona una mayor retención de la composición a la superficie del diente, y también mejora la estabilidad de la fuente de peróxido y ayuda a maximizar la entrega de una concentración efectiva de la fuente de peróxido en el sitio objetivo (...) es claro que el ejemplo 1 proporciona una prueba comparativa entre la composición de la presente invención que contiene PVP como el agente potenciador de la adherencia y el aceite mineral (Fórmula I), y la composición de las referencias que contienen tan solo el aceite sin el agente potenciador de la adherencia (cPVP) (Fórmula II) (...) contrario a lo afirmado por el señor examinador si existe evidencia del efecto técnico de la invención en comparación con las composiciones convencionales del estado del arte (...) también resulta importante señalar que D1 y D2 enseñan aceite mineral como un agente potenciador de la adherencia. Los datos que se muestran en la tabla 2 de la presente invención (...) indican que la composición ejemplificada de acuerdo con una modalidad de la invención, es decir, con un material orgánico (aceite mineral) y con cPVP, (Fórmula I) proporciona un nivel inesperado de blanqueamiento en comparación de las referencias (Fórmula 2). Por lo tanto, es demostrado que ninguno de D1 y D2 sugiere o reporta este efecto técnico inesperado (...)”, esta Oficina reitera que no es un ejemplo comparativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

válido para demostrar el nivel inventivo de la solicitud, puesto que -en primer lugar- en la reivindicación 1 del capítulo allegado al recurso no se define de manera clara y concisa el sistema de adhesión sobre el cual la recurrente argumenta el nivel inventivo de la solicitud; tal como se indicó anteriormente al definirse uno de los elementos que conforman el sistema de adhesión como “un agente mejorador de adhesión a la superficie dental” se da lugar a un sin número de composiciones para el cuidado oral que no se encuentran soportadas en la descripción, ya que el (cPVP) utilizado en los ejemplos no es soporte suficiente para demostrar que todos los ingredientes o agentes que caen dentro del alcance de esta denominación genérica presenten un efecto diferente o mejorado al ya establecido en el estado de la técnica. En segundo lugar, el ejemplo presentado en la descripción de la solicitud, en donde se compara una composición de fórmula (I) que contiene el cPVP y el aceite mineral contra una formulación de fórmula (II) que contiene aceite mineral pero no el cPVP, tampoco puede considerarse prueba suficiente para demostrar un efecto inesperado o sorprendente, puesto que en las composiciones divulgadas en D1 se utilizaba otro agente mejorador de la adhesión dental tal como el plastigel, que corresponde a una mezcla de polietileno con aceite mineral, de tal manera que el argumento de la recurrente basado en que el ejemplo reportado en la descripción es suficiente para demostrar el nivel inventivo de la solicitud no es aceptado por esta Oficina, puesto que no se realizó una comparación real con las composiciones para el blanqueamiento oral divulgadas previamente en el estado de la técnica citado y que corresponde al más cercano a la presente solicitud.

Adicionalmente tanto D1 como D2 indican, dentro de su alcance, la necesidad de desarrollar productos blanqueadores dentales que permitan una mayor adherencia a la superficie del diente, y que a su vez garanticen una mayor estabilidad de las fuentes de peróxido lo cual permite que mantengan su eficacia blanqueadora con el tiempo; por lo que, contrario a lo argumentado por la recurrente, tanto D1 como D2 sí se encuentran relacionados con el efecto técnico planteado en la presente solicitud de invención (D1, pág. 4 a 5,8 y D2, pág. 2-3, 9-10).

Así las cosas, queda demostrado categóricamente que la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 sí permite derivar de manera obvia las composiciones para blanqueamiento dental reclamadas en la presente solicitud de patente de invención.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14923

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-134499

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 64498 del 17 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez