

As. 109.378

Señor

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

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-010539- -00007-0000

Fecha: 2013-06-14 16:57:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

REF: Expediente No. **09.010.539**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**. Título **MÉTODOS PARA ELABORAR COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PELÍCULAS**.

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. 23427 del 29 de abril de 2013, 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. 23427 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	US6287120	Methods and apparatus for treating teeth	11/Septiembre/2001
D3	US20040062724	Erodible film for treating the surfaces of teeth	01/Abril/2004

Nivel Inventivo

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que las características técnicas esenciales se podían derivar de manera obvia a partir de la combinación de las anterioridades D1 y D3, y por tanto se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **MÉTODOS PARA ELABORAR COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PELÍCULAS.**

FUNDAMENTOS

En primer lugar, advertimos que ninguna de las anterioridades citadas durante el trámite revela o sugiere un método siquiera similar al de la presente invención, por lo que la persona versada en la materia no habría sido capaz de inferir el mismo de manera obvia. Para demostrar lo anterior, nos referimos en primera instancia al método reivindicado en la presente solicitud y posteriormente se discutirán los métodos revelados en las anterioridades D1 y D3.

La presente invención se dirige a un proceso de elaboración de una composición de cuidado oral que comprende:

- (a) sumergir una película en un medio que comprende un ingrediente activo, en donde dicho ingrediente activo comprende un agente blanqueador, y la película comprende un polímero seleccionado del grupo conformado por polímeros solubles en agua, polímeros dispersables en agua, y polímeros insoluble en agua, y está sustancialmente libre del ingrediente activo;
- (b) transferir al menos una porción del ingrediente activo desde el medio a la película, en donde la transferencia ocurre hasta que la película comprende una cantidad efectiva del ingrediente activo transferido, de tal manera que la película sea apta para uso en la composición de cuidado oral, en donde la cantidad de ingrediente activo en la película después de la transferencia es 0,5% en peso de la película o mayor, en donde dicha transferencia del ingrediente activo toma 30 minutos o menos; y
- (c) introducir un medio que comprende la película que comprende el ingrediente activo transferido en un portador oralmente aceptable.

Ninguna de las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad revela o sugiere la totalidad de dichas etapas y de hecho ni siquiera se refieren a un método para obtener una **composición** oral, de lo que se desprende que el técnico versado en la materia carece de indicaciones al momento de la invención que le hubiesen permitido obtener el proceso reivindicado de manera obvia.

Por una parte, advertimos que la anterioridad D1 menciona una **tira** para aplicación directa sobre los dientes pero no hace ninguna referencia a composiciones orales que contengan dichas tiras. También enseña un **método para blanquear los dientes** que comprende sumergir una tira (fabricada preferiblemente de cáñamo y otras fibras de celulosa) en un material blanqueador, aplicar la tira al diente del paciente y posteriormente, exponer el diente cubierto a una fuente de luz (D1, columna 3). A partir de lo anterior se puede concluir lo siguiente:

- El documento D1 revela un **método cosmético para blanquear los dientes** y en ningún caso un método para producir una composición oral, como requiere la reivindicación 1 de la presente invención;

- Aunque se tome una de las etapas de D1 por separado (lo que sería incorrecto, ya que se saca de contexto las enseñanzas específicas), esta anterioridad falla en revelar la etapa c) de la reivindicación 1: *'introducir un medio que comprende la película que comprende el ingrediente activo transferido en un portador oralmente aceptable'*; y
- Los productos resultantes e intermedios en D1 son completamente diferentes de los que se obtienen con el método acá reivindicado.

Para ilustrar lo anterior, nos referimos a las figuras 1 a 10 de D1 que explican de manera gráfica el proceso allí revelado. Particularmente, la figura 4 permite apreciar el producto que se tiene antes de la aplicación del mismo, lo que podría ser interpretado como el producto preparado para aplicación inmediata. A partir de dicha figura queda claro el proceso del estado de la técnica más cercano resulta en un producto completamente diferente en cuanto el medio que comprende la película que comprende el ingrediente activo transferido *no* se introduce en un portador oralmente aceptable, tal y como requiere la etapa c) de la reivindicación 1 de la presente invención.

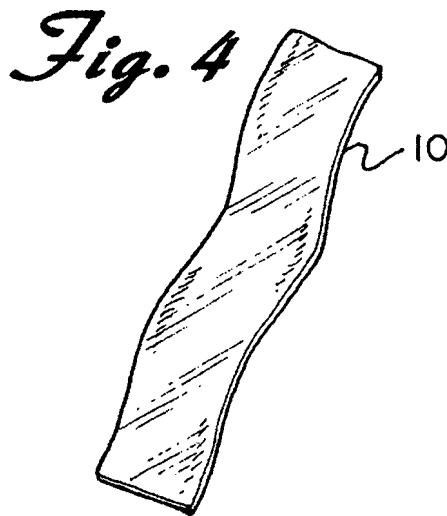


Figura 4 de D1. Producto intermedio obtenido

En contraste con los productos obtenidos en D1, el proceso de la presente invención resulta en una composición de cuidado oral que comprende trozos de película, los cuales a su vez contienen el agente activo transferido. Se concluye entonces que los

productos obtenidos con el proceso de D1 son diferentes a los que se obtienen con el proceso de la presente invención, y de esto se desprende que *los procesos son diferentes*.

Sin embargo, notamos que el examinador se refiere a tres apartes de D1 tomados fuera de contexto para intentar suplir las diferencias anteriormente mencionadas. Aunque esta práctica pueda ser considerada como aceptable por su Despacho para analizar la novedad, se debe recordar que se está analizando el nivel inventivo y que de acuerdo al Instructivo *"no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad enseñen de manera evidente la manera de llegar a la solución al problema técnico"* (Numeral 2.13, Nivel Inventivo). Para analizar qué es lo que D1 efectivamente enseña, traducimos el párrafo de la columna 8, líneas 4 a 28, con lo que quedará claro que el examinador ha tergiversado lo que el estado de la técnica realmente enseña para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud:

"En la sexta realización, el portador opaco 110 se puede usar para el tratamiento de dientes sensibles. El portador 110 puede estar recubierto con o ser impregnado en una pasta, un gel o solución que contiene una mezcla de medicamentos o agentes terapéuticos para el tratamiento de dientes sensibles, tales como, nitrato de potasio, de litio, nitrato de sodio, y fluoruro. El recubrimiento se puede aplicar al portador 110 como se discutió anteriormente. El portador 110 puede entonces ser aplicado a los dientes de una persona 112 y se expone estructuras de raíz. El portador tiene una superficie interior que se coloca sobre los dientes de la persona y una superficie exterior que está expuesta. (Ver la FIG. 15). El portador 110 se adhiere a los dientes 112 debido a la tensión superficial. Alternativamente, se puede utilizar un, pegamento orgánico soluble. El soporte 110 debe extenderse a la encía 124. Cantidades adicionales de la mezcla se pueden añadir a la superficie exterior del soporte 110 después de que el portador 110 se ha colocado en los dientes de la persona 112 usando un cepillo 128 o similar. (Ver la FIG. 16). Eso es, debido a la naturaleza porosa del portador, las cantidades adicionales de la mezcla pasan a través del portador a los dientes. Este sistema mantiene los ingredientes activos presentes y en contacto con el diente y la raíz expuesta durante períodos más largos de tiempo, con lo que

el sistema es más eficiente que los métodos del estado de la técnica. Además, este sistema es una mejora con respecto al simple cepillado de los dientes que permite únicamente un periodo de absorción limitado". (D1, columna 8, líneas 4-28; subrayado fuera de texto).

Se desprende entonces que, a diferencia de lo afirmado por el examinador en la Resolución, el documento D1 **no hace diferencia** entre la tira y el portador ya que son un mismo elemento **110** (ver figura 12 de D1), o en otras palabras la **tira es el único portador** y se coloca directamente sobre los dientes de la persona durante el tratamiento cosmético. Esto es radicalmente diferente al producto fabricado con el proceso acá reivindicado.

Enfatizamos en que el análisis del documento D1 en el examen de nivel inventivo es sumamente inapropiado y contraviene los lineamientos de examen establecidos por su propia Oficina en el Instructivo. Por este motivo nos vemos en necesidad de requerir que se analicen de manera objetiva las enseñanzas del estado de la técnica y que no se tergiversen las enseñanzas concretas del mismo mediante la selección de apartes de un documento basada en un claro análisis en retrospectiva.

En resumen, el documento D1 no es una buena base de partida para analizar el nivel inventivo en cuanto afronta un problema técnico completamente diferente y consecuentemente proporciona una solución diferente. En cualquier caso, ha quedado establecido que D1 no revela la introducción de la película en una composición de cuidado oral y adicionalmente (como ha reconocido el examinador en su análisis) no revela que la cantidad de ingrediente activo (blanqueador) transferido a la película sea mayor a 0.5%.

Ahora bien, el documento D3 no logra suplir ninguna de las mencionadas diferencias. En general, esta anterioridad revela películas de cuidado oral que se adhieren a los dientes mediante una aplicación directa, esto es no se introducen dentro de una composición oral como requiere el proceso de la presente invención. Una lectura juiciosa y objetiva de este documento tampoco permite establecer un proceso de elaboración de las películas, por lo que no es posible compararlo con el método acá reivindicado. Aunque D3 revele un cantidad similar de peróxido, claramente -y el

examinador también admite esto en su análisis- no hay ninguna referencia a la etapa c) del método de la reivindicación 1, por lo que es imposible obtener la presente invención como una combinación de enseñanzas de D1 y D3.

Basados en lo anterior, advertimos que las anterioridades citadas por el examinador se alejan considerablemente del problema técnico de la presente invención por lo que resulta incierto si un técnico versado en la materia estaría motivado a combinarlas. Aun si este fuera el caso (con lo que estamos en desacuerdo), ha quedado demostrado que es imposible obtener todas y cada una de las etapas y condiciones definidas en la reivindicación 1 como una simple extrapolación de enseñanzas del estado de la técnica. Al respecto, debe tenerse en cuenta los lineamientos del Instructivo de su Despacho:

“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. (Numeral 2.13.5.1 Método ‘problema-solución’”; Subrayado fuera de texto)

En este caso, ninguno de los documentos citados enseña la etapa c) de la reivindicación 1, en donde el medio que comprende la película que comprende el ingrediente activo transferido se introduce en un portador oralmente aceptable. Como se ha mencionado repetidamente, esta etapa cambia completamente la naturaleza del producto obtenido. Notamos además que no hay ninguna sugerencia o indicación en los documentos D1 o D3 que lleve a utilizar conjuntamente las películas con portadores orales esperando mantener la eficacia del ingrediente activo, en cuanto dichas anterioridades presentan **productos de aplicación directa**, completamente opuesto a los productos de la presente invención en donde la película que comprende

el ingrediente activo está dispersa en un portados como cremas dentales o enjuagues bucales.

Finalmente, vale la pena señalar que los métodos acá desarrollados proporcionan múltiples ventajas frente a métodos similares del estado de la técnica y constituyen una valiosa contribución al campo de la invención. Concretamente, la etapa de pre-formación de la película e introducción posterior de los ingredientes activos a las mismas resulta en un método de producción particularmente adecuado para los casos en donde el ingrediente activo es frágil o se vería afectado por las condiciones convenientes para la elaboración de la película (por ejemplo, las altas temperaturas requeridas para formar las películas tienen un impacto negativo en los peróxidos). Así, los ingredientes activos transferidos a la película son estables en almacenaje en un portador que comprenden, por ejemplo, ingredientes activos y surfactantes que puedan ser incompatibles. Adicionalmente, los métodos de la invención proporcionan un procesamiento fácil y económico en planta.

Ya que es imposible comparar los métodos de la presente invención con los de D1 y D3, en cuanto comprenden problemas técnicos completamente diferentes y ni siquiera presentan un producto final similar al que se produce acá, nos referimos al ejemplo 3 de la descripción en el cual se muestra una de las posibles composiciones que se pueden obtener con el método reivindicado. En este ejemplo se transfiere peróxido de hidrógeno a la película y posteriormente se emplea la misma en una composición dual de cuidado oral, un producto que ya es sumamente diferente a lo que se emplea en D1 y D3. Ahora bien, la prueba de cambio de tono muestra que durante el curso de 10 a 15 tratamientos las tiras blanqueadoras del ejemplo 3 muestran unas mediciones de ΔE similares a las del ejemplo comparativo de molares manchados, lo que implica que el método de la presente invención proporciona productos con capacidad blanqueadora comprobada y estables durante periodos prolongados de tiempo, con los beneficios agregados discutidos anteriormente. Esta es una contribución valiosa al estado de la técnica que debe ser considerada como un indicio adicional de nivel inventivo.

Para terminar, solicitamos tener en cuenta que sí dos procesos producen un producto final diferente, se desprende que los procesos son diferentes. En el presente caso el documento D1 enseña un método cosmético para blanquear los dientes que incluye la aplicación directa de una tira, mientras que D3 no menciona ningún método específico, simplemente revela una tira (producto) de aplicación directa que se aleja completamente de los productos resultantes del proceso acá reivindicado. Por tanto, se concluye que los métodos revelados en el estado de la técnica no permiten derivar el método de la reivindicación 1 de manera obvia y consiguientemente la misma y sus dependientes cumplen satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.

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:

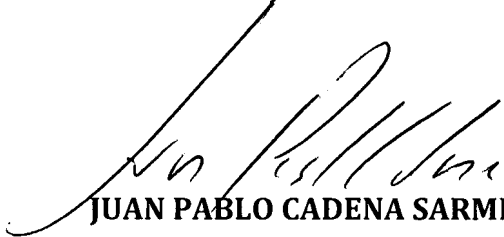
“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 23427 del 29 de abril de 2013, 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