

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

Señores
OMYA INTERNATIONAL AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MATERIALES QUE CONTIENEN ION DE MAGNESIO COMO PIGMENTOS BLANCOS EN COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2020/061952
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 29 de abril de 2020.
PRIORIDAD: 3/05/2019, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 19172540.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de septiembre de 2024 bajo el número NC2021/0014841, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de crear una formulación para el cuidado bucal libre de dióxido de titanio que proporcione una blancura y/u opacidad suficiente y que tenga una alta disponibilidad de iones fluoruro.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una formulación para el cuidado bucal que contiene ión magnesio de 0,1 a 40% como agente opacificante y pigmento blanqueador.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 27 de septiembre de 2024, bajo el radicado No. NC2021/0014841.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el No. NC2021/0017389 el 27 de septiembre de 2024 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, esta Oficina acepta el siguiente título: “FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE ION MAGNESIO COMO OPACIFICANTE Y/O PIGMENTO BLANQUEADOR”.

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a las composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo con las composiciones que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los componentes soportados

Componentes	Soporte de los ejemplos presentados
Pigmento blanqueador	Dióxido de titanio
Ión magnesio	CIELAB L*, hidromagnesita, Carbonato de magnesio básico, dolomita, hidróxido de magnesio

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente sustentadas en la descripción. Se le recuerda al solicitante las composiciones evaluadas solo representan a una pequeña parte del alcance de la protección de la reivindicación 1, lo cual no representa una generalización razonable de todas las posibles composiciones para el cuidado bucal que reivindica.

En la reivindicación 1 los términos “agente opacificante” y “pigmento blanqueador” se encuentran repetidos en una redacción confusa (“componente de pigmento blanqueador, de agente opacificante o de pigmento blanqueador y agente opacificante”), lo cual afecta la claridad de la reivindicación.

En la reivindicación 13, la expresión: "de modo preferente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 6 y 7 hace referencia a EN ISO 11664 4:2010, que es un método que no define la composición. Se sugiere eliminar la referencia al método de la determinación.

Las reivindicaciones 10 y 12 no son claras, porque emplea el adverbio de cantidad “además”, lo cual da a lugar a otro componente, sí dicho componente, hace parte de las características esenciales de la composición reclamada, entonces debe estar mencionado en la reivindicación independiente, que es la que contiene todas las características esenciales del método. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación



Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la composición.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de mayo de 2019, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de presentación
D2	NC2021/0014564	“Materiales que contienen iones de magnesio tratados en superficie como pigmentos blancos en composiciones para el cuidado bucal”	28 de octubre de 2021 11:40 am

D2¹ divulga una composición para el cuidado bucal que comprende un material que contiene iones de calcio tratado en superficie, así como el empleo de un material que contiene iones de magnesio tratado en superficie y un material que contiene iones de calcio como agente opacificante y pigmento blanqueador para mejorar la disponibilidad de iones fluoruro en composiciones para el cuidado bucal (resumen).

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud No. NC2021/0014564, en adelante D2, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga una composición para el cuidado bucal que contiene iones de magnesio tratado en superficie con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 17 y su fecha de presentación, 28 de octubre de 2021, es anterior a la fecha de presentación de la solicitud bajo análisis, 3 de noviembre de 2021. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 945 del 19 de noviembre de 2021.

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638544323796511798>

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0014841 del 27 de septiembre de 2024) refiere a: “Una composición para el cuidado bucal que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Composición para el cuidado bucal que comprende	Composición para el cuidado bucal
Componente de pigmento blanqueador de agente opacificante Ion magnesio 0,1 a 40% en peso	Iones de magnesio 0,1 y 25% Pág. 6 línea 5 a 15, 29
Ion magnesio en forma de partícula	Ion magnesio en forma de partícula Pág. 6 línea 5 a 15, 29
Diámetro de grano medio 150nm a 20μm	Diámetro de grano medio 150nm a 40μm Pág. 6 línea 5 a 15, 29
Carbonato de magnésio anhidro o magnesita (MgCO ₃), hidromagnesita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 4H ₂ O), artinita (Mg ₂ (CO ₃)(OH) ₂ · 3H ₂ O), dipingita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 5H ₂ O), giorgiosita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 5H ₂ O), pokrovskita (Mg ₂ (CO ₃)(OH) ₂ · 0,5H ₂ O), barringtonita (MgCO ₃ · 2H ₂ O), brucita (Mg(OH) ₂), lansfordita (MgCO ₃ · 5H ₂ O), nesquehonita (MgCO ₃ · 3H ₂ O), dolomita (CaMg(CO ₃) ₂), dolocarbonato y mezclas de los mismos.	Carbonato de magnesio anhidro o magnesita (MgCO ₃), hidromagnesita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 4H ₂ O), artinita (Mg ₂ (CO ₃)(OH) ₂ · 3H ₂ O), dipingita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 5H ₂ O), giorgiosita (Mg ₅ (CO ₃) ₄ (OH) ₂ · 5H ₂ O), pokrovskita (Mg ₂ (CO ₃)(OH) ₂ · 0,5H ₂ O), barringtonita (MgCO ₃ · 2H ₂ O), brucita (Mg(OH) ₂), lansfordita (MgCO ₃ · 5H ₂ O), nesquehonita (MgCO ₃ · 3H ₂ O), dolomita (CaMg(CO ₃) ₂), dolocarbonato y mezclas de los mismos Pág. 6 líneas 5 a 15, 29

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D2 de forma independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

D2 también afecta la novedad de las reivindicaciones independientes de la siguiente manera:

Reivindicación 2: el material que contiene iones de magnesio comprende carbonato de magnesio anhidro o magnesita (MgCO₃) o dolomita (CaMg(CO₃)₂) o hidromagnesita (Mg₅(CO₃)₄(OH)₂ · 4H₂O) o brucita (Mg(OH)₂) (pág. 12, líneas 14 a 16).

Reivindicaciones 3, 4 y 5: un grano de diámetro medio de 150nm y 40 μm, un tamaño de partícula de corte de 1,5 y 85 μm (pág. 6 líneas 13 a20).

Reivindicaciones 6 y 7: el material que contiene iones de magnesio tiene una blancura determinada como CIELAB L* de > 90 %, preferentemente > 95 %, con mayor preferencia 15 > 98 % y con mayor preferencia > 98,5 % y medida en seco de acuerdo con EN ISO 11664 4:2010 (pág. 16 líneas 14 a 17).

Reivindicaciones 8 y 9: la composición contiene iones de magnesio con un área de superficie específica BET entre 2 y 200m2.g-1, un compuesto de fluoruro es una pasta dental y tiene un pH entre 6, 8 y 10 (Rev. 2 a 4, 9 y 11 a 12, pág. 6).

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

Reivindicaciones 10 y 11: la composición para el cuidado bucal además comprende un compuesto de fluoruro, preferentemente el compuesto de fluoruro se selecciona del grupo que consiste en fluoruro de sodio, fluoruro estañoso, monofluorofosfato de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro estañoso de potasio, fluoro estannato de sodio, cloro fluoruro estañoso, fluoruro de amina, y mezclas de los mismos, y con mayor preferencia el compuesto de fluoruro es mono fluorofosfato de sodio y/o fluoruro de sodio (pág. 7 líneas 6 a 12).

Reivindicación 12: la composición para el cuidado bucal además comprende un agente de remineralización y/o blanqueador (pág 7 línea 13-15).

Reivindicaciones 13 y 14: la composición para el cuidado bucal es una pasta dental, un gel dental, un polvo dental, un barniz, un gel adhesivo, un cemento, una resina, un aerosol, una espuma, un bálsamo, una composición implementada en una tira bucal o un parche adhesivo bucal, una tableta masticable, una pastilla masticable, una goma de mascar, una píldora, una bebida o un enjuague bucal, preferentemente una goma de mascar, una píldora, una pasta dental, un polvo dental, o un enjuague bucal (pág. 7 línea 20-26).

Reivindicaciones 15 y 16: la composición para el cuidado bucal, la composición para el cuidado bucal tiene un pH entre 6,8 y 10, preferentemente entre 7,5 y 9 y con mayor preferencia entre 8 y 9 (pág. 7 línea 28-30).

Reivindicación 17: la composición contiene ión magnesio entre 0,05 y 10% (pág. 9 línea 29).

Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 2 a 17 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	NC2021/0014564	1 a 17	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a las modificaciones del capítulo reivindicatorio

El solicitante argumenta que:

“4.1. Modificaciones. El Solicitante desea presentar un capítulo reivindicatorio modificado con el fin de superar las objeciones del examinador. Las modificaciones realizadas se pueden resumir de la siguiente manera:

-La reivindicación 1 fue modificada para incluir que la composición comprende un componente de agente blanqueador y/o agente opacificante, de acuerdo con, por ejemplo, las páginas 1 y 4 de la descripción actualmente presentada.

- Las reivindicaciones 3 a 9 actualmente presentadas (ahora reivindicaciones 3, 6, 8, 10, 12, 13 y 15, respectivamente) fueron modificadas para retirar las características preferentes.

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

- Se agregaron las nuevas reivindicaciones 4, 5, 7, 9, 11, 14 y 16, que se dirigen a las características más preferentes indicadas en las actuales reivindicaciones 3 a 9.
- La reivindicación 5 actualmente presentada fue modificada para también retirar la mención al método ISO 9277:2010.
- Las reivindicaciones 6 y 7 actualmente presentadas (ahora reivindicaciones 10 y 12, respectivamente) fueron modificadas para eliminar el término “y/o”.
En consecuencia, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **17 reivindicaciones**, que tienen pleno sustento en las enseñanzas de la descripción y no amplían el alcance de la solicitud tal como fue presentada originalmente, cumpliendo así con los requisitos del artículo 34 de la Decisión Andina 486”.

Tras considerar las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2021/0014841 de 27 de septiembre de 2024), esta Oficina desea aclarar que se aceptan las modificaciones por cumplir con los requisitos legales.

Argumentos respecto a claridad y concisión del capítulo reivindicatorio

Respecto a la claridad de la solicitud el solicitante argumenta que:

“En este aspecto, el examinador afirma lo siguiente:

“Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 3 a 9, la expresión: “de modo preferente” “de modo más preferente” “lo más preferente” “por ejemplo” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.”

A este respecto, por favor note que las características preferentes o ejemplificantes fueron retiradas de las reivindicaciones 3 a 9, por lo que esta objeción ha sido superada.

“La reivindicación 5 hace referencia a ISO 9277:2010, que es un método que no define la composición. Se sugiere eliminar la referencia al método de la determinación.”

Por favor note que la reivindicación 5 (ahora reivindicación 8) ya no hace referencia a dicho método, superando así esta objeción.

“En las reivindicaciones 6 y 7 el término: “y/o” es impreciso, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.”

Por favor note que el capítulo reivindicatorio modificado no emplea el término “y/o”, por lo que esta objeción queda superada.

En vista de todo lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado es completamente claro, cumpliendo plenamente con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000”.

Esta Oficina aclara que la objeción respecto al empleo del término “y/o” queda superada toda vez que se eliminó del pliego reivindicatorio. Por otro lado, aunque se incluyeron las modalidades preferentes en reivindicaciones dependientes, en la reivindicación 13, aún se encuentra el término “de modo preferente”, por lo tanto, se mantiene dicha objeción. Adicionalmente, en las reivindicaciones 6 y 7 hace referencia a EN ISO 11664 4:2010, que es un método que no define la composición, por lo que persiste dicha objeción.

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

Además, se mantienen las objeciones respectivas a claridad, concisión y empleo de términos imprecisos, en el nuevo capítulo reivindicatorio, tal como se menciona en la presente resolución. En la reivindicación 1 los términos “*agente opacificante*” y “*pigmento blanqueador*” se encuentran repetidos en una redacción confusa (“*componente de pigmento blanqueador, de agente opacificante o de pigmento blanqueador y agente opacificante*”), lo cual afecta la claridad de la reivindicación. Las reivindicaciones 10 y 12 no son claras, porque emplea el adverbio de cantidad “además”, lo cual da a lugar a otro componente, sí dicho componente, hace parte de las características esenciales de la composición reclamada, entonces debe estar mencionado en la reivindicación independiente, que es la que contiene todas las características esenciales del método.

Argumentos respecto a novedad

El solicitante argumenta que “frente a tales señalamientos, me permito diferir de la opinión del examinador. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la presente invención requiere que la composición para el cuidado bucal contenga ion de magnesio, el cual se encuentra como parte de un pigmento blanqueador y/o un agente opacificante, que se encuentra en partículas que tienen un diámetro de grano medio en volumen (d50) de 150 nm a 20 µm.

Habiendo aclarado las características de la invención, me permito señalar que D1 no las divulga. Así, tras la atenta lectura de dicho documento se encuentra que este es totalmente silencioso respecto a que el material allí divulgado contenga ion magnesio. Por el contrario, dicho documento se refiere a carbonato de calcio. De hecho, al verificar los párrafos de D1 citados por el examinador, se encuentra que el párrafo 52, que de acuerdo con el examinador se refiere a ion magnesio, realmente se refiere a carbonato de calcio.

Asimismo, D1 tampoco divulga un pigmento blanqueador o agente opacificante que comprenda un material con ion de magnesio, mucho menos en el tamaño de partícula requerido.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio modificado es novedoso frente a D1.

Esta Oficina aclara que tras la respuesta del solicitante (Radicado No.NC2021/0014841 de 27 de septiembre de 2024), se reconoce la novedad de las reivindicaciones 1 a 17, frente a D1. Se considera que dicho documento hace referencia a una composición de carbonato de calcio y las composiciones orales que lo contienen empleadas en la remineralización y/o blanqueamiento de los dientes, en contraste con una formulación para el cuidado bucal que contiene ión magnesio de 0,1 a 40% como agente opacificante y pigmento blanqueador de la composición reclamada. No obstante, se mantiene la falta de novedad frente a D2, así como se estableció en el Oficio No. 11606 de 3 de julio de 2024 y en el presente oficio.

Referente al documento 2, el solicitante manifiesta:

Ahora, respecto al documento D2, el examinador argumenta que este es arte previo relevante a la luz del tercer párrafo del artículo 16 de la Decisión 486, pues D2 tiene fecha de presentación del 28 de octubre de 2021, que es anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud (3 de noviembre de 2021), por lo que debe ser tenido en cuenta para el estudio de novedad, a pesar de que haya sido publicado luego de la presentación de la presente solicitud.

Frente a estos señalamientos, me permito señalar que las disposiciones del citado párrafo del artículo 16 no permite que D2 sea arte previo.

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

En este sentido, el artículo 16 de la Decisión 486 dice:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, **cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando**, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” (Énfasis añadido)

Así, a partir del citado artículo, se debe comparar la fecha de presentación de las solicitudes, o la fecha de prioridad reivindicada, en caso de que la hubiere. Por lo tanto, debido a que tanto esta solicitud como D2 reivindican prioridad, la comparación debe hacerse a partir de **las fechas de prioridad, no las fechas de entrada a fase nacional**. Para dar más claridad en este aspecto, el Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado sobre la novedad respecto a otra solicitud en trámite. En este sentido, la interpretación prejudicial del proceso 237-IP-2017 indica:

“2.4. En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud nacional anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 1, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, solo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada.” (Énfasis añadido)

Por lo tanto, resulta completamente claro que una solicitud nacional en trámite puede ser usada como arte previo para una segunda solicitud, **únicamente si su fecha de prioridad es anterior a la reivindicada en la solicitud bajo estudio**.

Para este caso particular, lo anterior se refleja en que D2 podría ser usado para objetar la novedad de esta solicitud únicamente si su fecha de **prioridad** es anterior a la fecha de prioridad reivindicada para esta solicitud.

Al verificar los datos tanto de D2 como de esta solicitud, se encuentra que D2 reivindica fecha de prioridad del 3 de mayo de 2019. En contraste, la presente solicitud reivindica prioridad del 3 de mayo de 2019. Es decir, tanto D2 como esta solicitud **tienen la misma fecha de prioridad**. Por consiguiente, dado que **la fecha de prioridad de D2 no es anterior a la de esta solicitud**, dicho documento no cumple con las condiciones establecidas en el tercer párrafo del artículo 16 de la D486 para ser usado en el examen de novedad.

Por lo tanto, solicito que se retire la objeción de novedad respecto a D2.

En virtud de toda la argumentación anterior, resulta claro que la materia del capítulo reivindicatorio modificado es novedosa sobre los documentos citados, cumpliendo con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión Andina 486.”

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

Esta Oficina aclara que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que el contenido de una solicitud en trámite puede ser considerado parte del estado de la técnica, *“siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique”*. Esta disposición se refiere a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se invoca como arte previo (en este caso, D2), en relación con la solicitud en examen.

En el presente caso:

- D2 fue presentada el 28 de octubre de 2021 y reivindica prioridad del 3 de mayo de 2019.
- La presente solicitud fue presentada el 3 de noviembre de 2021, reivindicando también prioridad del 3 de mayo de 2019.

Si bien ambas solicitudes comparten la misma fecha de prioridad, D2 tiene una fecha de presentación anterior, lo cual es suficiente para que su contenido sea considerado estado de la técnica. Por lo tanto, la divulgación de D2 es válida para evaluar la novedad de la presente solicitud. En consecuencia, D2 cumple con los requisitos del artículo 16 de la Decisión 486 para ser considerado estado de la técnica a efectos del examen de novedad, y no se retira la objeción formulada.

Esta Oficina reitera que, la novedad se sigue afectando frente a D2 ya que un material que contiene magnesio a una concentración de 0,1 a 40%, ión magnesio en forma de partícula, diámetro de grano medio 150nm a 20 μ m y Dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), ya había sido divulgado en D2 (Pág. 6 línea 9, 14, 18 y 29). En consecuencia, todas las características de la invención son anticipadas por D2, lo que afecta directamente la novedad de la solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0014841		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2020/061952		29 de abril de 2020							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
3/05/2019				X					
Solicitante									
OMYA INTERNATIONAL AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 17
Palabras clave utilizadas	Composition, formulation, Mg, magnesium, white pigments, oral care, surface area, anhydrous magnesium carbonate, magnesite, dolomite, hydromagnesite, brucite, particle size
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 8/19, A61K 8/02, A61Q 11/00
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	05105366	14/10/2005	-	-	A
	0087790	17/11/2000	-	-	A
	02035233	24/04/2002	-	-	A
	NC2021/0014564	28/10/2021	1 a 3 y 5 a 17	Reiv 2 a 4, 9, 11 a 13, pág 6, pág 16 línea 14-17, pág 7 línea 6-15, línea 20-26, pág 9 línea 29	X, P
ISA EPO	US4405599	20/09/1983	-	-	A
	US5645821	08/07/1997	-	-	A
	WO0028977	26/05/2000	-	-	A
	US6669928	30/12/2003	-	-	A
	WO2014/148997	25/09/2014	-	-	A
Patbase	US20170105911	20/04/2017	-	[-	A
	US2017014316	19/01/2017	-	-	A
	US2016271025	22/09/2016	-	-	A
	US2017157171	08/06/2017	-	-	A
Orbit	US20170014316	19/01/2017	-	-	A
STNext	US2010011993	21/01/2010	-	-	A
	S2003082114A1	01/05/2003	-	-	A

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente

Oficio N° 7105 de 12 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0014841

(LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .	
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (06/05/2025)	