

As. 113.834

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-108677- -00012-0000

Fecha: 2013-07-12 16:52:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señor

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

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10 108.677**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**. Título **COMPOSICIONES DENTALES QUE COMPRENDEN BICARBONATO DE ARGININA PARA TRATAMIENTO DE XEROSTOMÍA**.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al oficio número 6562 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 16 de Abril de 2013.

Con el ánimo de subsanar las objeciones planteadas por el señor Examinador, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio de 1-4 reivindicaciones, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada y encuentra entero sustento en la descripción.

1. Excepción a la Patentabilidad

En primer lugar vale la pena mencionar que las antiguas reivindicaciones 1-18, referidas a un método de tratamiento, han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Por tanto, damos por superada la objeción relacionada.

2. Usos o Segundos Usos

Similarmente, las antiguas reivindicaciones 19-25 han sido removidas del pliego reivindicatorio, con lo que la materia reclamada actualmente comprende únicamente materia patentable (un producto). Solicitamos entonces retirar la objeción relacionada.

3. Claridad

Respecto a las objeciones por claridad, nos permitimos señalar que el término 'aminoácido básico' ha sido reemplazado por 'arginina', que es mucho más específico y limita de manera adecuada el alcance de la invención. Sin embargo, consideramos que la funcionalidad de las composiciones es importante para establecer de manera clara y concreta el propósito y alcance de la invención. Por tanto, hemos incluido una característica *funcional* dentro de la reivindicación 1 que establece que las composiciones son '*para tratar, aliviar, inhibir o prevenir la boca seca*', nuevamente con el simple propósito de esclarecer aún más el alcance de la invención, no para proteger usos u otra materia no patentable. Referimos al señor Examinador al numeral 2.6.5.4 del *Instructivo de Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad* de su Despacho, en donde se puede corroborar que las mencionadas características funcionales son permitidas e incluso requeridas en ciertos casos.

En cuanto a la objeción a los términos '*fente de ion calcio*', '*fente de ion fosfato*', '*fente de ion calcio*', '*fente de ion fosfato*', '*fente de ion potasio*', '*fente de ion magnesio*', '*fente de flúor*', '*saborizante*' y '*humectante poliol*' notamos que contrario a lo expresado por el señor Examinador, todos y cada uno de estos términos son completamente claros para el técnico versado en la materia y de hecho comprenden la manera más concisa de explicar la invención. Observamos además que la descripción proporciona una descripción mucho más detallada de estos componentes (ver párrafo 8), pero como se puede apreciar no sería conciso incluir esta descripción dentro de las reivindicaciones. Adicionalmente, la reivindicación dependiente 2 define siete (7) compuestos específicos para tales componentes. Por estos motivos, consideramos que las reivindicaciones son completamente claras, concisas y permiten una comparación adecuada con el estado de la técnica, ajustándose al artículo 30 de la Decisión 486.

4. Novedad

La nueva reivindicación independiente 1 revela una saliva artificial para tratar, aliviar, inhibir o prevenir la boca seca que comprende arginina en forma libre o de sal, junto con uno o más de a) una fuente de ion de calcio, b) una fuente de ion de fosfato, c) una fuente de ion de potasio, d) una fuente de ion de magnesio, e) una fuente de ion de flúor, f) un saborizante que promueve el flujo de saliva, o g) un humectante poliol.

Notamos que ninguna de las anterioridades citadas como estado de la técnica, US4477429 (D1) o US20020064504 (D2) revela todas y cada una de las características esenciales de la nueva reivindicación 1. De hecho, esto ya fue reconocido por el señor Examinador cuando realizó el análisis de la antigua reivindicación 29 –que contenía esencialmente los mismos componentes que la nueva reivindicación 1- y concluyo que la misma “(...) *cumple con el requisito de novedad (Art. 16)*”. Consecuentemente, damos por superadas las objeciones de novedad con las modificaciones al capítulo reivindicatorio y procedemos a sustentar el nivel inventivo de la solicitud.

5. Nivel Inventivo

Respecto a las objeciones al nivel inventivo de las composiciones reclamadas a la luz de las enseñanzas combinadas de D1 y D2, es preciso mencionar que no existe ninguna enseñanza o indicación en dichos documentos que permitan al técnico versado en la materia obtener la presente invención de manera obvia.

Primeramente, advertimos que la presente invención **no es una selección** de ninguno de los documentos D1 o D2. En otras palabras, el solicitante no ha escogido compuestos particulares de alguna de las anterioridades que resulten en alguna propiedad sobresaliente; las composiciones acá reivindicadas son completamente novedosas y no se encuentran sugeridas en ninguna de las anterioridades. La importancia de esta aclaración se hará evidente más adelante.

Ahora bien, las reivindicaciones de la presente invención se dirigen a una **saliva artificial**, un producto que no se encuentra revelado en D1 o D2. En efecto, los documentos citados por el señor Examinador se dirigen a productos como pastas dentífricas o enjuagues bucales que contienen una gran cantidad de aditivos entre los que se encuentran algunos componentes de las composiciones acá reclamadas. Sin embargo, D1 y D2 únicamente se refieren a la saliva para explicar cómo interactúa con sus

productos o qué efectos tiene en el pH de la cavidad bucal. En ningún aparte de las mencionadas referencias se enseña un producto de saliva artificial.

Por tanto, ninguno de los documentos citados en el oficio técnico ofrece una buena base de partida para desarrollar una saliva artificial ya que, como reconoce el técnico versado en la materia, las consideraciones de formulación varían ampliamente entre una composición para saliva artificial y una crema o enjuague dental.

Por otra parte, notamos que el examen de nivel inventivo del señor Examinador se limita a buscar los componentes de la presente invención en cualquier lugar de los documentos citados como estado de la técnica sin buscar alguna sugerencia o motivación que llevará al técnico versado en la materia a 1) elegir precisamente esos componentes entre la gran cantidad de posibilidades existentes, 2) dejar de lado los otros componentes fundamentales de las composiciones allí enseñadas, 3) combinar las enseñanzas altamente específicas de los documentos citados, y 4) cambiar la naturaleza del producto resultante. Dicha motivación o sugerencia es esencial para establecer la obviedad de una invención de acuerdo a las normativas mundiales de patentabilidad. Particularmente, su Despacho ha establecido lo siguiente al respecto:

“La invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, es decir, 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”
(Instructivo, numeral 2.13 Nivel inventivo).

En el presente caso el señor Examinador se ha limitado a señalar elementos aislados en D1 y D2 para concluir que la invención carece de nivel inventivo, lo cual va en contra de las disposiciones establecidas por su misma Oficina. Como evidencia de esto, notamos que el propósito de D1 es alterar el metabolismo de las bacterias presentes en la cavidad bucal para que no produzcan ácidos que tienden a afectar la salud oral por medio de **derivados alquilos** de arginina, mientras que D2 proporciona composiciones y métodos para tratar la hipersensibilidad dental. Esto significa que no existe ninguna indicación o sugerencia en estas anterioridades que llevara al técnico versado en la materia a producir una saliva artificial para tratar, aliviar, inhibir o prevenir la boca seca a partir de los productos allí revelados.

En resumen, no es posible concluir que la invención se pueda derivar de manera obvia a partir del análisis de nivel inventivo presentado por el señor Examinador puesto que el mismo se limita a una selección arbitraria de elementos de una referencia pasando por alto lo que la misma referencia enseña como un todo. Este modo de conducir un examen es completamente inaceptable en cualquier legislación del mundo porque si se permitiera no habría necesidad de realizar búsquedas; el Examinador podría simplemente citar un índice de química y seleccionar los componentes necesarios para hacer la composición.

Observamos además que el señor Examinador enfoca su examen en el llamado '*efecto técnico inesperado*' y determina que las composiciones de la solicitud '*no parecen presentar propiedades superiores en comparación con las composiciones del estado de la técnica cercano, teniendo en cuenta que sus componentes son ampliamente utilizados en formulaciones orales*'.

Al respecto, vale la pena recordar que el efecto técnico inesperado no es un requisito de patentabilidad; este es simplemente un indicativo que puede emplearse en ciertos casos, particularmente en invenciones de selección. Como evidencia de esto referimos al señor Examinador a la Decisión 486 que ni siquiera menciona el efecto inesperado, y al numeral 2.13 del Instructivo de su Despacho, citado anteriormente, en donde se explica que el efecto inesperado es un *indicio* de nivel inventivo, y únicamente debe demostrarse si la invención evaluada es una selección, lo que –como ya se explicó– no es el caso en el presente asunto.

Adicionalmente, al considerar que D1 y D2 se refieren a composiciones como cremas dentales y enjuagues bucales, no se puede argumentar que es esperado obtener una saliva artificial a partir de sus enseñanzas. La única manera de derivar las enseñanzas de la presente invención a partir de los documentos citados es con un análisis en retrospectiva, lo cual es prohibido por su Despacho (ver numeral 2.13.6.3 del Instructivo).

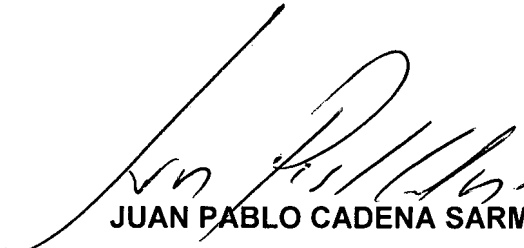
Finalmente, nos permitimos señalar que existe una necesidad continua en el campo de la invención por desarrollar composiciones para el cuidado oral y métodos para tratar a las personas que sufren de sequedad bucal. Con la presente invención se proporciona una alternativa que soluciona efectivamente los problemas asociados con la sequedad bucal y al mismo tiempo ayuda a tratar sus secuelas.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.SJ.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 - 41

REVIVINDICACIONES

1. Una saliva artificial para tratar, aliviar, inhibir o prevenir la boca seca que comprende arginina en forma libre o de sal, junto con uno o más de:
 - a. una fuente de ion de calcio,
 - b. una fuente de ion de fosfato,
 - c. una fuente de ion de potasio,
 - d. una fuente de ion de magnesio,
 - e. una fuente de ion de flúor;
 - f. un saborizante que promueve el flujo de saliva; o
 - g. un humectante poliol.
2. La saliva artificial de la reivindicación 1, en donde

la fuente de ion de calcio es carbonato de calcio o cloruro de calcio;
la fuente de ion de potasio y de fosfato es fosfato de potasio;
la fuente de ion de magnesio es cloruro de magnesio;
la fuente de ion de flúor es fluoruro de sodio; y
el humectante poliol es glicerina o xilitol.
3. La saliva artificial de la reivindicación 2, en donde la saliva artificial contiene carbonato de calcio y glicerina.
4. La saliva artificial de la reivindicación 2, en donde la saliva artificial contiene cloruro de calcio, fosfato de potasio, cloruro de magnesio, fluoruro de sodio y xilitol.