

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-4489

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
SUPERINTENDENTE DE INDSTRIA Y COMERC
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114790- -00017-0000

Fecha: 2014-12-26 15:45:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Re: Expediente No. **11.114.790**
Solicitud de patente a nombre de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **67285** emitida el 12 de noviembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Actos administrativos previos

En primer lugar, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 6371 notificado por fijación en lista el 3 de junio de 2014, presentada ante ese despacho el 6 de octubre de 2014.

Como segundo punto, el solicitante acudiendo a lo indicado en el artículo 34 de la Decisión 486 para modificar la solicitud en cualquier momento, desea presentar el pliego reivindicatorio donde se ha restringido el alcance de la nueva reivindicación 1 en aras de especificar y limitar el alcance de la invención a la composición que comprende el derivado de metol 2-isopropil-5-metilciclohexil 2-hidroxifenil carbamato de acuerdo con la modalidad mostrada en la tabla 2 de la memoria descriptiva.

En cuanto a las modificaciones arriba indicadas, nos permitimos decir que se paga tasa por la modificación realizada pero no se paga por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde al mismo anteriormente presentado y contiene menos de diez reivindicaciones.

1.2 Nivel inventivo

En la resolución impugnada se indica que "...se puede reiterar que los ensayos mostrados en las tablas 1-7 de la descripción de la presente solicitud, en donde se evaluaron la eficacia antimicrobiana, eficacia de la composición dentífrica, eficacia de compuestos puros en el ensayo de PGE2 y 5-plex... no presentan ventajas inesperadas de las composiciones reivindicadas con relación al arte previo que también divulgan derivados de mentol..."

1/7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis que a la luz de la nueva reivindicación 1, es claro que la persona medianamente versada en la materia técnica no habría encontrado ninguna motivación en los documentos D1 y D5 para llegar de manera evidente a la composición específica que contiene el compuesto 2-isopropil-5-metilciclohexil 2-hidroxifenil carbamato.

En relación con la reivindicación 2 la cual está indicando la naturaleza del excipiente, respetuosamente solicitamos que se reconsidere la objeción planteada toda vez que los excipientes son aquellos usualmente empleados en la técnica y no son la parte relevante de la composición reclamada. La parte relevante de la composición reclamada está en el ingrediente activo como así se muestra en los ejemplos de trabajo consignados en la solicitud. Por tanto, consideramos que la reivindicación 2 es totalmente clara para una persona versada en la materia técnica.

Finalmente, con relación a las objeciones de nivel inventivo planteadas en la resolución impugnada, es necesario señalar que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina que *“una invención tiene nivel inventivo, si para una **persona del oficio normalmente versada en la materia técnica** correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En este orden de ideas, respetuosamente nos permitimos señalar que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es claramente el resultado de un análisis del tipo “hindsight”. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos, en donde las deficiencias de enseñanzas de cada anterioridad no son sugeridas ni complementadas de manera evidente por las enseñanzas de la otra.

A este respecto dirigimos la atención del examinador al “Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo *“...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”*.(El subrayado es nuestro)

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

3

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados como referencia D1 y D5 sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

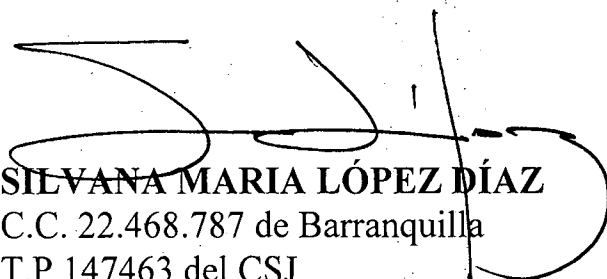
En consecuencia, para una persona versada en la materia no habría sido obvia la combinación de los documentos D1 y D5 toda vez que D5 no especifica ni sugiere el derivado de mentol que se está reclamando de manera específica en la nueva reivindicación 1 y que contrario a lo argumentado en la resolución impugnada permiten establecer que se ha llegado a una solución adecuada del problema de encontrar soluciones orales para tratar de manera eficaz enfermedades periodontales como por ejemplo la inflamación de las encías.

Así las cosas, solicitamos de manera atenta que se retiren las objeciones planteadas en la resolución impugnada en cuanto al nivel inventivo y se proceda con el otorgamiento del derecho de patente a la solicitud en estudio.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 67285 emitida el 12 de noviembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

4

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

ANEXO 1

NUEVO PLIEGO REIVINDICATORIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES.

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número

Nacionalidad/País de constitución
Estados Unidos de América
Dirección electrónica

Dirección y domicilio del titular
300 Park Avenue New York,
No. Fax

Ciudad
New York 10022
Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 11-114.790

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al capítulo Reivindicatorio: El nuevo pliego reivindicatorio corresponde al mismo anteriormente presentado y contiene menos de diez reivindicaciones.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

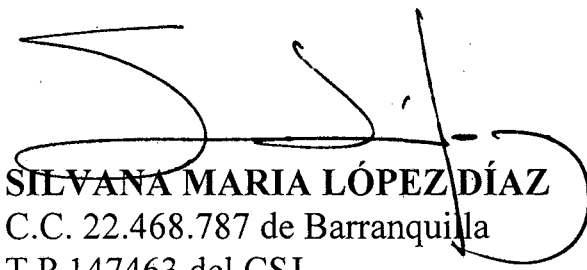


Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

6

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 135698

Bogotá D.C., Diciembre 22 de 2014 - 14:01:43

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 83.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	135650	22/12/2014		420.000.00
RECIBO DE CA	999999999	135656	22/12/2014		420.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	CON CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
			\$128.000.00

SON: ~~CIENTO VEINTIOCHO~~ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114790- -00017-0000

Fecha: 2014-12-26 15:45:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 22 de 2014 - 14:01:44

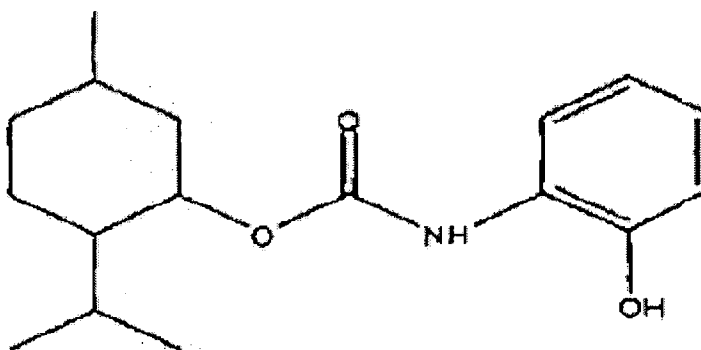
68

7

REIVINDICACIONES

1.- Una composición para proporcionar beneficios de cuidado de salud oral y sistémica
5 que comprende:

a) un compuesto derivado de mentol que es el compuesto 2-isopropil-5-metilciclohexil
2-hidroxifenil carbamato



Y

b) excipientes.

2.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el excipiente
20 es un miembro seleccionado del grupo que consiste de surfactantes, agentes
desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes
antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes,
agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de
sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos o combinaciones de los
25 mismos.

7