

Clarke, Modet &

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-116181- -00009-0000

Fecha: 2014-11-27 14:56:34 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALII
Act. 422 APELARECUR Folios 7

P-4540

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 11.116.181

Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 61486 emitida el 14 de octubre de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 61486 emitida el 14 de octubre de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

1.1 Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El señor examinador indicó en la resolución No. 61486 que las reivindicaciones presentadas carecen de altura inventiva, en vista de los documentos D4 (WO2005073721), D5 (*Ozmerie Nardan, Clinical Chimica Acta 343*) y D6 (*Hanioka, T. et al., Journal Periodontal Research*).

Ahora bien, como se evidenciará más adelante, es deseo de la Solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de ese Despacho indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta igualdad o equivalencia entre la materia objeto de la presente invención y el estado de la técnica, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

Así las cosas, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que "*Se considerará 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*".

P-4540

1/7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio.

De hecho, el análisis de nivel inventivo debe ir más allá y tiene que demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo la misma no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En relación con lo anterior, atentamente nos permitimos decir que la Solicitante está en desacuerdo y es deseo de la Solicitante presentar los siguientes argumentos para explicar que el kit reclamado en la presente solicitud, es inventiva sobre los documentos citados.

Para empezar, y como el señor examinador lo reconoció, los documentos citados no dan a conocer los metabolitos reclamados en la presente invención.

Contrario a la posición del señor examinador, consideramos que las enseñanzas de los citados documentos D4, D5 y D6 resultan insuficientes por cuanto no ponen a disposición de la persona normalmente versada en la materia conocimientos y motivación suficiente que derive de manera obvia en la presente invención.

Los documentos del estado de la técnica citados por el señor examinador fallan en anticipar el concepto inventivo que caracteriza a la presente invención y por tanto, no constituyen sustento suficiente a su objeción, la cual solicitamos respetuosamente sea retirada.

Más específicamente, encontramos que tales documentos se relacionan específicamente con lo siguiente:

D4 se dirige a un kit y método para el diagnóstico de enfermedades periodontales mediante el análisis de una muestra de la cavidad oral del paciente, el cual permite detectar (i) una primera sustancia de origen bacteriano y (ii) una segunda sustancia relacionada con la respuesta inmune o inflamatoria de dicho paciente.

D5 se dirige a una revisión bibliográfica de los compuestos marcadores determinados en fluido crevicular gingival y saliva asociados con enfermedad periodontal.

D6 se dirige a un estudio clínico practicado con el objetivo de evaluar marcadores bioquímicos en el fluido crevicular gingival como metodología de tamizaje para el diagnóstico de enfermedad periodontal.

Como es evidente, ninguno de los documentos citados anticipa o siquiera sugiere la posibilidad de desarrollar un kit como el reivindicado, el cual se fundamenta en la detección de uno o más metabolitos específicos en muestras recogidas en dos momentos diferentes, a fin de determinar la progresión o mejoría de una condición oral de partida.

Además, es de notar que los documentos D5 y D6 no pertenecen siquiera al campo técnico que aborda la presente invención, sino que constituyen bibliografía de carácter más académico que se limita a divulgar resultados de estudios y revisiones relacionadas con la enfermedad periodontal pero que en ningún momento manifiestan la intención de desarrollar un kit para el monitoreo de la misma, como es el caso de la presente invención.

De acuerdo a lo anterior, consideramos que dichos documentos D5 y D6 no serían del principal interés del versado en la materia y por tanto, sus enseñanzas no representan información de utilidad en el desarrollo de un kit como el que aquí se reivindica.

Dejando de lado este hecho, afirmamos que aún si el versado en la materia acudiera a tales referencias con la expectativa de hallar algún tipo de instrucción o motivación relacionada con el objeto de la presente invención, este fallaría en alcanzar exactamente el kit aquí reivindicado debido a que las enseñanzas de los documentos citados son insuficientes en comparación con la materia reclamada en la reivindicación 1.

Con relación al documento D4, encontramos que si bien este da a conocer un kit para la detección de enfermedad periodontal en un sujeto, este se basa en un fundamento totalmente distinto al que ilustra la presente invención y por tanto, alejaría al versado en la materia de esta última.

Concretamente, notamos que la utilidad del kit descrito en el documento D4 radica en la detección de dos metabolitos: uno de origen bacteriano y otro relacionado con la respuesta inmune o inflamatoria del paciente, lo cual francamente no guarda ningún tipo de relación con el concepto inventivo que ilustra la presente invención.

A partir de lo anterior, es evidente que el versado en la materia se vería motivado a desarrollar un kit de partes en donde se compararan dos metabolitos de dicha naturaleza -un primero metabolito bacteriano y un segundo metabolito inherente al paciente-, lo cual en definitiva se aleja del objeto y sentido de la presente invención y por tanto, no constituye información que aproxime a dicho versado en la materia a la misma.

En consecuencia, concluimos que el documento D4 no constituye sustento suficiente a la objeción del señor Examinador, la cual respetuosamente solicitamos sea retirada en vista de la argumentación precedente.

En cuanto al documento D5, nos permitimos señalar que si bien este divulga una serie de metabolitos útiles en la detección de condiciones orales como la enfermedad periodontal, este no se relaciona en ningún momento con la necesidad de desarrollar un kit para tales fines, por lo cual insistimos en que dicha anterioridad no pertenece al campo técnico de la presente invención y por tanto, no sería del interés particular del versado en la materia.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Por último, en lo que respecta al documento D6, es evidente que este falla nuevamente en perjudicar la patentabilidad de la presente invención porque aunque da a conocer la utilidad de la identificación de metabolitos como indicadores de una condición oral determinada, sus enseñanzas no abordan en ningún momento el estudio de los metabolitos isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, tirosina, cadaverina, glutamina, ácido 4-guanidino-butanoico, maltotriosa, maltosa, maltotriol, oc-cetoglutarato, inosina, xantina, guanosina, guanina, uridina, metionina, serina, treonina, triptófano, valina, ácido fenilacético, ácido a-hidroxioscaproico, ácido 5-amino valérico, colina, glicerol-3 fosfato, ácido N-acetilneruamínico aquí reivindicados.

A la luz de lo anterior, se hace notorio que **ninguno de los metabolitos objeto de la presente invención se ve anticipado o sugerido por las divulgaciones del estado de la técnica** y por tanto, resulta imposible afirmar que la elección de los mismos podría haber sido motivada por alguna de las referencias citadas por su Despacho.

En este sentido, desconocemos la razón por la cual la presente invención podría haberse derivado de manera obvia a partir del estado de la técnica definido por los documentos D4, D5 y D6 siendo que estos no revela de ninguna manera la utilidad de los metabolitos reivindicados como indicadores de la incidencia de enfermedad periodontal, en base a lo cual la presente invención permite llevar a cabo un seguimiento rápido, práctico y sencillo de la misma, solucionando así un problema técnico puntual.

Con base en el análisis anterior, ni D4 ni D5 ni D6, ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, las reivindicaciones anteriormente presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al examinador retire la objeción de nivel inventivo.

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto en la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio en el punto 2.13.6.1, resulta sorprendente que para afectar el nivel inventivo de la presente invención, el examinador cite **tres documentos**, teniendo en cuenta que la Guía indica que: *"El máximo número de documentos que puede combinarse para examinar nivel inventivo, es dos...."*. En este sentido, es necesario señalar que citar tres documentos para afectar la altura inventiva de la solicitud, indica que la invención en estudio no es evidente para una persona medianamente versada en la materia técnica ya que, la persona del oficio medianamente versada no vería claro el paso inventivo que implicó el desarrollo de la presente invención, dado que la combinación de las enseñanzas incluidas en los documentos D4, D5 y D6 no permitiría llegar a las características técnicas de la invención reclamada en la presente solicitud de manera evidente.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo *"hindsight"* o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que la 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. A este respecto dirigimos la atención de esa oficina 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).

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, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva de la 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 la Solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D4, D5 y D6 citados por su Despacho no pueden ser considerados como anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

Por otro lado, la Solicitante desea respetuosamente reafirmar que la invención descrita en la reivindicación 1 constituye materia absolutamente patentable y se ajusta debidamente a los lineamientos de la legislación vigente por cuanto define un kit caracterizado por comprender los siguientes elementos:

1. Una o más tiras de recolección de fluido crevicular; e

2. **Instrucciones** relativas a la determinación de la salud oral del sujeto, las cuales enseñan la siguiente secuencia de etapas:

- a. Recolectar una muestra de fluido crevicular gingival del sujeto:
- b. Detectar un primer nivel de un metabolito en una primera muestra, teniendo en cuenta que el metabolito se selecciona entre isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, tirosina, cadaverina, glutamina, ácido 4-guanidino-butanoico, maltotriosa, maltosa, maltotriol, a-cetoglutarato, inosina, xantina, guanosina, guanina, uridina, metionina, serina, treonina, triptofano, valina, ácido fenilacético, ácido ahidroxioscaproico, ácido 5-amino valérico, colina, glicerol-3 fosfato, ácido N-acetilneruamínico;
- c. Detectar un segundo nivel de un metabolito en una segunda muestra:
- d. Comparar el nivel de ambos metabolitos detectados, teniendo en cuenta que un nivel diferencial del nivel del segundo metabolito indica un cambio en la enfermedad periodontal del sujeto.

Dada la anterior caracterización, nos permitimos agregar que el kit aquí reivindicado respeta completamente la definición de un “kit de partes” ya que se encuentra compuesto por dos elementos característicos - (i) una o más tiras de recolección de fluido crevicular e (ii) instrucciones para su uso-, las cuales en conjunto constituyen una unidad funcional dirigida a solucionar un problema técnico específico.

Como sustento de lo dicho, es nuestra intención destacar que el kit reivindicado no podría ser de ninguna manera funcional en ausencia de alguna de dichas dos partes, ya que las tiras de recolección por sí mismas no manifiestan ninguna utilidad, pero en conjunto con las instrucciones ya descritas se hace posible llevar a cabo el seguimiento práctico y sencillo de una condición oral como la enfermedad periodontal.

Debido a esto, insistimos en que la materia reclamada en el actual pliego reivindicatorio cumple satisfactoriamente con los lineamientos establecidos por su Despacho y divulga de manera clara y concisa el sentido y alcance de la presente invención, razón por la cual solicitamos sean retiradas las objeciones que perjudican su patentabilidad.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el examinador ha hecho un análisis no permitido para la evaluación del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con los artículos 14 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

2. 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.

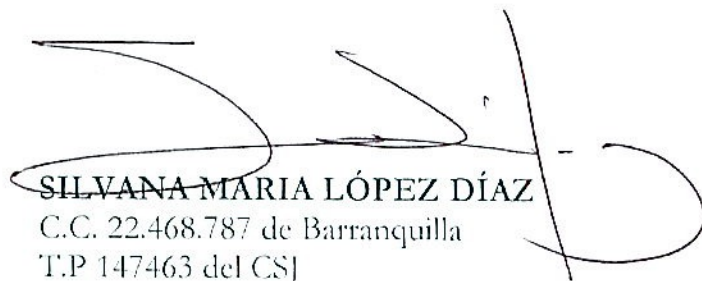
Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

7

b) Que se revoque la resolución No. 61486 emitida el 14 de octubre de 2014, expedida 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

X