



No. 12-013753- -00005-0000

Fecha: 2013-08-26 14:33:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

1

P-3230

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **12-013.753**
Solicitud de patente a nombre de **McNeil PPC, Inc.**

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 de **McNeil PPC, Inc.** domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **10273** notificado por fijación en lista el 18 de junio de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida, incluyendo las características de la antigua reivindicación 2.
 - 1.2 Adicionalmente, se modificó todo el capítulo descriptivo con el fin de eliminar las frases que podían corresponder a resultados a obtener.
 - 1.3 De otra parte, se eliminó la antigua reivindicación 11.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el

P-3230

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador indicó en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones 1 a 4, 6 a 13 y 16 contiene la palabra ‘medios’, dicha expresión no es clara ya que no se especifican los componentes de la invención, y por tal razón no se puede definir el alcance de la misma”*, a lo cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que no está de acuerdo con las afirmaciones del examinador, toda vez que una persona versada en la materia entiende forma clara y evidente a lo que se refiere cuando se mencionan los “medios” en una solicitud de patente, donde dichos medios corresponden a sistemas o subsistemas, definidos de forma general con el fin de evitar limitar el alcance de la invención y así, obtener la protección deseada en el país.

Así mismo, nos permitimos informar a ese despacho que el término “medios” se refiere a cualquier elemento que forme parte de un sistema o un aparato, tal como se indicó anteriormente, y permite realizar una comparación entre la invención que se está definiendo en las reivindicaciones con el estado del arte, tal es así que el examinador se contradice cuando establece que *“...no se puede definir el alcance de la misma...”* indicando que no se puede entonces hacer una comparación con el estado del arte, pero sí lo hace en los puntos 5 y 6 de su concepto técnico al definir el documento US 3731675 como el más relevante y hasta puede afirmar que la presente invención carece del requisito de novedad, con lo cual se confirma que estuvo en capacidad de realizar una comparación entre lo definido en la reivindicación independiente 1 y el estado del arte, con lo cual se comprueba que su afirmación es completamente errónea y no tiene sustento.

Por lo tanto, el solicitante manifiesta que el término “medios” se mantiene y es claro para una persona versada en la materia, tal como el examinador de patentes, al punto que permite que dicha persona pueda realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad sin ningún inconveniente y hasta rechazar la reivindicación independiente 1 a la luz de la anterioridad denominada como D1.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 son claras y concisas y por lo tanto, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 16 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 3731675 (D1).

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*" (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define “*Un sistema para el cuidado bucal adecuado para usarse a fin de proporcionar un efecto beneficioso a una cavidad bucal de un mamífero, el dispositivo caracterizado porque comprende: medios para dirigir un líquido eficaz para proporcionar el efecto beneficioso a la cavidad bucal hacia una pluralidad de superficies de la cavidad bucal, medios para proporcionar el líquido a los medios para dirigir el líquido hacia las superficies de la cavidad bucal, medios para proporcionar alternancia del líquido sobre la pluralidad de superficies bajo condiciones eficaces para proporcionar el efecto beneficioso; y un reservorio para contener el líquido, en donde los medios de direccionamiento comprenden: una cámara para mantener el líquido próximo a la pluralidad de superficies; la cámara está definida por paredes frontales y posteriores interiores y una pared interior base de los medios de direccionamiento, la pared base se extiende entre las paredes frontales y posteriores interiores, las paredes frontales y posteriores interiores comprenden una pluralidad de aberturas, un primer distribuidor que contiene una primera porción del líquido y que proporciona la primera porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior frontal, un segundo distribuidor que contiene una segunda porción del líquido y que proporciona la segunda porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior posterior, un primer puerto para transportar la primera porción de líquido hacia y desde el primer distribuidor, un segundo puerto para transportar la segunda porción de líquido hacia y desde el segundo distribuidor; y medios para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal*”, en donde una persona versada en la materia puede ver de forma clara y evidente que la materia definida en dicha reivindicación difiere del estado del arte, específicamente de lo divulgado en el documento D1, tal como se demuestra a continuación.

Así las cosas, el solicitante establece que el documento D1 no divulga todos y cada uno de los elementos de la invención definida en esta nueva reivindicación independiente 1, en particular, dicha anterioridad claramente no enseña unos medios para dirigir fluido como se reivindica que comprende cualquier puerto para transportar líquidos hacia y desde un colector de los medios para direccionamiento, es decir, dicho documento no menciona un primer puerto para transportar dicha primera porción de líquido hacia y desde dicho primer colector y un segundo puerto para transportar dicha segunda porción de líquido hacia y desde dicho segundo colector.

Por el contrario, D1 está dirigido a un aparato que tiene una boquilla con cuatro canales de fluido 80, 82, 84 y 86, donde cada uno está diseñado para mover el fluido en únicamente una dirección: bien sea hacia o desde el colector. Sin embargo, ninguno de los canales de fluido de D1 en operación sirve para mover el fluido en las dos direcciones, esto es, hacia y desde el colector (y luego a la cavidad oral). Más específicamente, cuando está en funcionamiento el dispositivo descrito en dicha anterioridad, el fluido se mueve a través del canal 80 hacia el

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

colector 104 y a través de 84 (conectado al vacío) desde el colector 100, donde el fluido también se mueve a través del canal 82 hacia el colector 108 y a través del canal 86 desde el colector 106 (Ver D1, columna 6, líneas 30 a 46). Por lo tanto, D1 no enseña, no está diseñado para operar utilizando unos medios para dirigir el fluido que tienen un puerto en donde el fluido se mueve en ambas direcciones, es decir, hacia y desde el colector, tal como se define en el sistema de la nueva reivindicación independiente 1.

Adicionalmente, el solicitante considera conveniente mencionar que D1 divulga que se pueden utilizar receptáculos separados (por ejemplo, 12, 14, 16) para entregar diferentes fluidos a la pieza bucal del aparato descrito allí (por ejemplo, agua, alcohol y una solución limpiadora), pero D1 no divulga ningún reservorio de suministro para rellenar alguno de los receptáculos del mismo, ni que ninguno de los diferentes receptáculos estén conectados con los otros para rellenar los mismos. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 14 son patentables a la luz de D1.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, **de forma completa**, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente **todas** las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica"*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 14, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486, tal como ha sido reconocido por el examinador en su concepto técnico.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al sistema expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3230

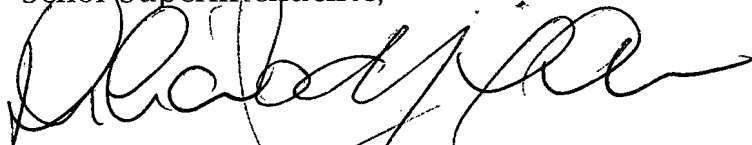
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-013.753
Solicitud de patente a nombre de McNeil PPC, Inc.

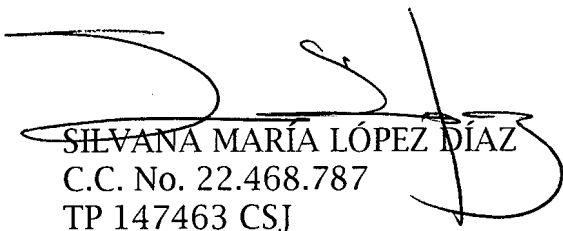
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personalmente por Dña. Rodriguez

O. Aleman

quien exhibió la c.c. 41654882 de Bogotá

y Tarjeta Profesional No. 10874 C.S.J.

Fecha

06 AGO 2013

Guillermo Chavez Cuitancho
NOTARIO

[Handwritten signature]
BOGOTA DE COLOMBIA
Guillermo Chavez Cuitancho
NOTARIO DEL CIRCULO DE BOGOTA DE COLOMBIA

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para el cuidado bucal adecuado para usarse a fin de proporcionar un efecto beneficioso a una cavidad bucal de un mamífero, el
- 5 dispositivo caracterizado porque comprende:
- medios para dirigir un líquido eficaz para proporcionar el efecto beneficioso a la cavidad bucal hacia una pluralidad de superficies de la cavidad bucal, medios para proporcionar el líquido a los medios para dirigir el líquido hacia las superficies de la cavidad bucal,
- 10 medios para proporcionar alternancia del líquido sobre la pluralidad de superficies bajo condiciones eficaces para proporcionar el efecto beneficioso; y
- un reservorio para contener el líquido,
- en donde los medios de direccionamiento comprenden:
- 15 una cámara para mantener el líquido próximo a la pluralidad de superficies; la cámara está definida por paredes frontales y posteriores interiores y una pared interior base de los medios de direccionamiento, la pared base se extiende entre las paredes frontales y posteriores interiores, las paredes frontales y posteriores interiores comprenden una pluralidad de
- 20 aberturas,
- un primer distribuidor que contiene una primera porción del líquido y que proporciona la primera porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior frontal,
- un segundo distribuidor que contiene una segunda porción del líquido y
- 25 que proporciona la segunda porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior posterior,

un primer puerto para transportar la primera porción de líquido hacia y desde el primer distribuidor,

un segundo puerto para transportar la segunda porción de líquido hacia y desde el segundo distribuidor; y

5 medios para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal.

2. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de direccionamiento comprenden medios para unir los medios de
10 direccionamiento a los medios de alternancia del líquido.

3. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de direccionamiento comprenden una pluralidad de lúmenes frontales conectados por el primer distribuidor y una pluralidad de lúmenes posteriores
15 conectados por el segundo distribuidor.

4. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el número, la posición y la geometría en sección transversal de las aberturas proporcionan un patrón del aerosol beneficioso a la cavidad bucal.

20

5. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de direccionamiento comprenden una pieza superior y una pieza inferior para proporcionar contacto prácticamente simultáneo de una pluralidad de superficies de las secciones superior e inferior de la cavidad bucal.

25

6. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios para proporcionar alternancia del líquido comprenden medios para controlar la alternancia del líquido.

5 7. El sistema de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque los medios para controlar la alternancia comprenden medios para transportar el líquido hacia y desde medios para direccionar el líquido hacia la pluralidad de superficies.

10 8. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios para proporcionar alternancia del líquido comprenden una pluralidad de portales para recibir y descargar el líquido, una pluralidad de pasos a través de los cuales se transporta el líquido y medios para cambiar el flujo direccional del líquido a través de los medios de alternancia.

15

9. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado porque los medios de alternancia comprenden medios para unir el reservorio a ellos.

10. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque
20 comprende medios para transportar el líquido a través del sistema.

11. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los medios para proporcionar alternancia del líquido comprenden medios de bombeo, medios para proporcionar un vacío, medios para cambiar la dirección
25 de flujo del líquido, medios para transportar el líquido hacia y desde los medios para direccionar el líquido a una pluralidad de superficies de la cavidad bucal.

12. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende, además, una unidad base.
13. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque
5 la unidad base comprende un reservorio de suministro.
14. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque la unidad base comprende medios para unir los medios de alternancia a ella.