



No. 12-129531- -00009-0000

Fecha: 2014-11-25 15:09:21

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 9

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-4524

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-129.531

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, en respuesta al oficio No. 10827 notificado por fijación en lista el 2 de septiembre de 2014, 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, el cual consta de 10 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. Claridad
 - 2.1 Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: "UNA COMPOSICIÓN ORAL QUE COMPRENDE POLIETILENGLICOL, INGREDIENTES DEL EXTRACTO DE MAGNOLIA Y UN PORTADOR DE ACEPTACIÓN ORAL".
 - 2.2 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), definiendo el polietilenglicol que conforma la composición reclamada. Esta modificación se encuentra debidamente sustentada en el capítulo descriptivo en la Página 20.
 - 2.3 Se eliminaron los términos "al menos", "uno de los uno o más" por no ser concisos.
 - 2.4 Con respecto al término "vehículo oralmente aceptable", la Solicitante desea respetuosamente manifestar que dicho término es ampliamente conocido para una persona versada en la materia y como se presenta en el capítulo descriptivo se refieren a cualquier material que sea seguro y efectivo para su uso en la presente.

P-4524

1/9

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Tales materiales incluyen: agua, solventes, etc., que pueden contener un humectante tal como glicerina, sorbitol, xilitol y similares. El portador o vehículo oralmente aceptable puede también incluir componentes adicionales dentífricas, tales como agentes de espesamiento, ingredientes activos iónicos, agentes tamponantes, agentes antisarro, materiales de pulido abrasivos, fuentes de peróxido, sales bicarbonato de metales alcalinos, dióxido de titanio, agentes colorantes, sistemas saborizantes, agentes endulzantes, agentes antimicrobianos, agentes herbales, agentes desensibilizantes, agentes reductores de manchas, y sus mezclas (Solicitud, Páginas 5 y 6).

Por lo tanto, se solicita muy respetuosamente que se mantenga este término dentro del capítulo reivindicatorio de esa forma.

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 nivel inventivo planteadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 10 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio consta de 10 cláusulas y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

3. Nivel Inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 8 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 0182922 (D1), WO 9735599 (D2) y US 5614174 (D6) y adicionalmente el conocimiento del técnico.

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, 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”*.

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.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la Solicitante manifestar que aunque D1 da a conocer composiciones en las que el polietilenglicol-300 está presente, no hay ninguna sugerencia en D1 de una composición oral según la nueva reivindicación 1, que comprende:

“de 0,05 a 10% en peso de la composición de un polietilenglicol, el cual es polietilenglicol-200, polietilenglicol-400, polietilenglicol-600 o polietilenglicol-1500;

de 0,05 a 5% en peso de la composición de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o un análogo sintético de ellos, en donde los ingredientes activos son magnolol, honokiol, tetrahydromagnolol, tetrahydrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2 'diol, magnolol isopropílico, magnolol isobutilo, o dichloromagnolol; y

un vehículo oralmente aceptable”.

D1 no se refiere a la solubilidad de los ingredientes como se describen en la nueva reivindicación 1. No hay ninguna descripción o sugerencia en D1, que la inclusión de un polietilenglicol en una composición oral que contiene uno o más ingredientes como los de la nueva reivindicación 1, podrían aumentar la solubilidad de estos ingredientes y también mejorar su entrega.

Con respecto a D2, este documento tampoco da a conocer la composición de la nueva reivindicación 1. En el concepto técnico que se contesta, el señor examinador refiere el Ejemplo 4 de D2, que describe la combinación 0,96% en peso de extracto de la corteza de magnolia con 7,00% en peso de polietilenglicol.

Sin embargo, no hay ninguna sugerencia en D2 del contenido de ingredientes en el extracto de la corteza de magnolia específicos, y ciertamente no ninguna divulgación en D2 de la combinación de 0,05 a 5% en peso de al menos uno de los ingredientes referenciados en la nueva reivindicación 1, con 0,05 a 10% en peso de polietilenglicol que es polietilenglicol-200, polietilenglicol-400, polietilenglicol-600 o polietilenglicol-1500.

Con respecto a lo anterior, la Solicitante ha encontrado que la inclusión del polietilenglicol en la composición oral mejora la solubilidad de uno o más ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o un análogo sintético de ellos. Esto no se describe o sugiere en ninguna parte de los documentos D1, D2 y D6.

Por lo tanto, la Solicitante sostiene respetuosamente que las objeciones de la presente invención como carente de inventiva sobre D1, D2 y D6, y adicionalmente el conocimiento general son inadecuadas y/o se superan.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 ni D6, ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire la objeción de nivel inventivo.

Además, se llama la atención del señor examinador en cuanto al análisis de nivel inventivo realizado del cual, respetuosamente discrepamos ya que, teniendo en cuenta lo expuesto en la **GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD**, en el numeral 2.13.6.1 resulta sorprendente que para afectar el nivel inventivo de la presente invención, el examinador cite tres documentos como los más cercanos al estado de la técnica, teniendo en cuenta que la Guía indica que: *"...el máximo número de documentos que puede combinarse para examinar nivel inventivo, es dos. Sin embargo, el examinador podrá citar un tercer documento que divulgue los conocimientos generales sobre la materia e incluir la cita bibliográfica en el informe técnico como un pie de página"* (El subrayado es nuestro).

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 ya que, 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 D1, D2 y D6 no permitiría llegar a las características técnicas de la invención reclamada en la presente solicitud de manera evidente.

Además, el examinador cita un CUARTO documento en el pie de página, el cual, como se presenta en el concepto técnico que se contesta, es el que soluciona el problema técnico planteado en la presente invención, lo cual NO es permitido.

En conclusión, se llama la atención del Señor Examinador en que hubo un error en la realización del examen de nivel inventivo del concepto técnico emitido.

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.

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 señor 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 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. A este respecto dirijo la atención del señor 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).

En el presente caso, para el señor 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 del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el señor 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 cuanto a las características técnicas antes mencionadas relacionadas con la composición de la nueva reivindicación 1 de la presente invención, nos permitimos hacer hincapié en lo argumentado en la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: “Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.” (El subrayado es nuestro).

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1, D2 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.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 10, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

¹ Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4. Conclusiones

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 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. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Una composición oral, que comprende:

de 0,05 a 10% en peso de la composición de un polietilenglicol, el cual es polietilenglicol-200, polietilenglicol-400, polietilenglicol-600 o polietilenglicol-1500 ;

de 0,05 a 5% en peso de la composición de los ingredientes activos que se encuentran en el extracto de magnolia o un análogo sintético de ellos, en donde los ingredientes activos son magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol o dicloromagnolol; y

un vehículo oralmente aceptable.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el polietilenglicol se halla presente en una cantidad del 0,1% al 5% en peso de la composición.

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde los ingredientes activos se hallan presentes en una cantidad del 0,1% al 3% en peso de la composición.

4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es magnolol.

5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es honokiol.

6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que

P-4524
Rvs modificadas
Noviembre 25, 2014

se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol, o dicloromagnolol.

7. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es isopropil magnolol.

8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es tetrahidromagnolol.

9. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es tetrahidrohonokiol.

10. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de los ingredientes que se encuentran en el extracto de magnolia o de un análogo sintético de ellos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol.