



No. 13-004040- -00006-0000

Fecha: 2015-04-07 15:44:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

CM

1

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3621

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-004.040**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 presentada el 15 de julio de 2013 de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **15195** notificado por fijación en lista el 9 de diciembre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio, 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 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Se modificó la antigua reivindicación 1 con el fin de incluir las características técnicas descritas en las antiguas reivindicaciones 3 y 4 y dar claridad a la materia de la cual se desea obtener protección.
 - 1.2 Adicionalmente, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 9 y 10 con el fin de suprimir materia objeto no patentable según la legislación colombiana. De esta forma, en el nuevo capítulo reivindicatorio no se hace referencia a métodos de tratamiento.

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 examinador en su concepto técnico.

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 tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado y ajustado a las normas de patentabilidad

P-3621

115

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

en Colombia.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo 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 examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, se indica al examinador que la antigua reivindicación 1 fue modificada, de tal forma que se incluyeron las características técnicas descritas en las antiguas reivindicaciones 3 y 4. Adicionalmente, se eliminó la expresión objetada por el examinador “*para tratar o prevenir el sarro*”, con el fin de eliminar expresiones relacionadas con usos. De esta forma se da claridad a la composición para el cuidado bucal reclamada, ya que se indican en forma específica cada uno de los componentes que hacen parte de la composición. Soporte para los cambios realizados en la nueva reivindicación 1 se encuentra en las antiguas reivindicaciones 3 y 4, y en el capítulo descriptivo originalmente presentado, específicamente en párrafo [0024] para los iones de zinc, el párrafo [0015] para los extractos de magnolia, y los párrafos [0014] y [0047] para la limitación que indica que la composición está libre de agentes que contienen fosfato y que contienen polifosfato.

Por otra parte, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 9 y 10, de tal forma que ya no se reclama protección para un método de tratamiento, ajustándose a las normas de patentabilidad según el artículo 20 de la Decisión 486/00.

Con respecto al título de la solicitud, el solicitante manifiesta reemplazarlo por “*COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN UN AGENTE ANTISARRO Y UN AGENTE ANTIBACTERIAL QUE ES UN EXTRACTO DERIVADO DE MAGNOLIA OFFICINALIS*”.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos US2006/0140885 (D1), CN1318362 (D2), WO94/26245 (D3) y WO01/82922 (D4).

De este modo, me permito indicar 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*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los

2

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del examinador objetando el nivel inventivo de la invención.

Primero que todo, es deseo del solicitante indicar que ninguna de las referencias citadas por el examinador podrían dar motivación a una persona del oficio normalmente versada en la técnica para crear una composición de cuidado bucal que está libre de agentes antisarro que contienen fosfato o polifosfato y utiliza óxido de zinc con extractos de Magnolia. La única forma mediante la cual una persona del oficio normalmente versada en la técnica podría llegar a una composición como la que se describe en el presente capítulo reivindicatorio, sería teniendo en cuenta las enseñanzas descritas en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, lo cual correspondería a un análisis de tipo retrospectivo.

No existe afirmación o sugerencia en alguno de los documentos citados por el examinador que indique algún efecto adverso resultante de la combinación de un agente antisarro que contenga fosfato o polifosfato con un extracto de Magnolia, o el aumento de la eficacia del extracto de Magnolia gracias a la presencia de óxido de zinc, como lo ha demostrado el solicitante de la presente solicitud (ver el ejemplo presentado en el capítulo descriptivo, tabla 6, fórmula 11 en comparación con fórmula 10). Aunque el documento D4 describe una composición que contiene óxido de zinc como un agente antisarro, dicha anterioridad no describe alguna ventaja en reemplazar las sales de fosfato o polifosfato con óxido de zinc, ni que el agente antibacteriano de Magnolia presente una inhibición significativa en su liberación sobre la superficie de los dientes en presencia de un agente que contiene fosfato. Por lo tanto, no habría motivación para modificar las composiciones descritas en los documentos D1 o D2 mediante adición de óxido de zinc sin añadir un agente que contenga fosfato.

Por su parte, el documento D3 describe composiciones que comprenden un agente antibacteriano de Magnolia y agentes antisarro que contienen fosfato o polifosfato. Sin embargo, dicho documento describe que el fosfato pueda ser usado con otros objetivos, tales como agente amortiguador (página 8), abrasivo (página 11), o tensioactivos (página 5). Con el fin de desarrollar la invención reclamada por el solicitante a partir de la composición descrita en el documento D3, tendría que añadirse óxido de zinc y los agentes que contienen fosfato tendrían que ser removidos. El examinador ha demostrado en su análisis de nivel inventivo que no habría motivación en una persona del oficio normalmente versada en la técnica para hacer eso. Teniendo en cuenta que el documento D4 no menciona o sugiere que un agente antibacteriano de Magnolia presente una inhibición considerable en su liberación sobre la superficie dental en presencia de un agente que contenga fosfato, no sería obvio remover todos los agentes que contienen fosfato de la composición descrita en el documento D3 cuando se añade óxido de zinc a la composición.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

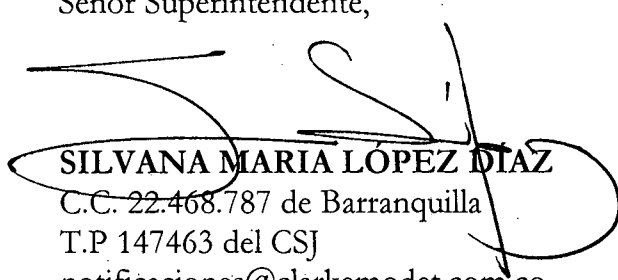
Considerando lo anterior, es claro para una persona del oficio medianamente versada en la técnica, el paso inventivo que implicó el desarrollo de la composición para el cuidado oral reclamada en la presente solicitud, y que la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y D4, D2 y D4, o D3 y D4 no permitiría anticipar todas las características técnicas reclamadas ni las ventaja técnicas de la composición.

Así, las nuevas reivindicaciones 1 a 5 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486/00 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

REIVINDICACIONES

1. Una composición para el cuidado bucal que comprende:
 - un agente antisarro; y
 - un agente antibacteriano de Magnolia;en donde la composición está libre de agentes que contienen fosfato y que contienen polifosfato;
 - en donde el agente antisarro comprende óxido de zinc; y
 - en donde el agente antibacteriano de Magnolia se selecciona de magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, propilmagnolol, propilhonokiol, isopropilmagnolol, isopropilhonokiol, butilmagnolol, y butilhonokiol.
2. La composición para el cuidado bucal de la reivindicación 1, en donde el agente antibacteriano de Magnolia comprende magnolol.
3. La composición para el cuidado bucal de cualquier reivindicación precedente, en donde la composición comprende además sulfato de sodio y lauril sulfato de sodio.
4. La composición para el cuidado bucal de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde la composición comprende al menos 1.6% en peso de lauril sulfato de sodio.
5. La composición para el cuidado bucal de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde la composición para el cuidado bucal es un dentífrico.